オーストラリア
商標制度ガイド

ピジーズ代表パートナー

商標	ジェニー・マッキー (Jenny Mackie) jmackie@pizzeys.com.au
エンジニアリング	ビル・ベネット (Bill Bennett) bbennett@pizzeys.com.au
電気／ＩＴ	マーク・スミス (Mark Smith) msmith@pizzeys.com.au
化学	アンドリュー・ダーク (Andrew Dark) adark@pizzeys.com.au
バイオテクノロジー	トム・ボイス (Tom Boyce) tboyce@pizzeys.com.au ヴォーン・バーロー (Vaughan Barlow) vbarlow@pizzeys.com.au

©ピジーズ２００９　第一版

ジェニー・マッキー jmackie@pizzeys.com.au
ドーン・ローガン・キーフ dlogankeeffe@pizzeys.com.au

ジェニー・マッキー
Jenny Mackie

ドーン・ローガン・キーフ
Dawn Logan Keeffe

序文

本テキストは、オーストラリアにおける商標実務および手続についての全体像を掴んでもらうためのものです。

本テキストでは、まず簡単な実務メモとして、オーストラリア国内出願およびオーストラリアを指定する国際登録出願について紹介しました。実務メモが、オーストラリア商標制度の一般的な実務および注意点について参照する際にご活用いただけると幸いです。また、実務メモには、オーストラリア商標庁の実務に関する本書の詳細な説明をご参照いただけるように関連する章番号も併せて明記しています。

また、オーストラリアとニュージーランドとの比較にも役立てていただけるよう、商標庁の実務上の違いにも注目して説明しました。ニュージーランド商標法はオーストラリア商標法といくつかの点で異なっています。両国の実務は非常に似ているものの、ニュージーランドでの商標保護の獲得も視野に入れている場合、これらの違いに留意していただく必要があります。ただし、本書では両者の違いを簡単に言及するに留めています。

本テキストが実体的な法の要点をまとめたガイドとして素早く参照されるように、できるだけ簡潔な言葉でまとめ、出願人または第三者にとってどのような手続きが可能かについて簡単に説明しました。

外国の弁理士、弁護士、代理人、パラリーガル、および知的財産部門の方々に、本テキストが有効に活用されれば幸いです。

本テキストの執筆にあたっては細心の注意を払っているものの、本テキストの内容は法律的なアドバイスを構築するものではありません。本テキストの内容は、いかなるクライアント・アトーニーの関係を生じさせるものではなく、また、このテキストに依拠してなされたいかなる決定、作為または不作為に関して筆者および／またはピジーズのいかなる責任も生じさせるものではいことをご理解いただきたくお願いいたします。

目次

序文 iii

実務メモ 1
- 商標登録出願 1
- 審査 3
- 異議申立 4
- 不使用に関する手続 5
- 国内出願v マドリッド・プロトコル 5

1. 商標の種類 7
- 1.1 商標の種類 7
- 1.2 標準商標 8
- 1.3 防護標章 8
- 1.4 証明商標 10
- 1.5 団体商標 11
- 1.6 一連商標（Series Trade Marks） 12

2 オーストラリアにおける商標比較の基本原則 14
- 2.1 はじめに 14
- 2.2 商標の比較：実質的同一性 14
- 2.3 商標の比較：欺瞞的類似（Deceptive Similarity） 15
- 2.4 商品および役務の比較 16
  - 2.4.1 類似商品／役務 16
  - 2.4.2 密接に関連する商品／役務 18

3. 商標登録出願 19
- 3.1 国内出願 19
- 3.2 マドリッド・プロトコルを利用した国際出願 19
- 3.3 パリ条約に基づく優先権主張 20
- 3.4 出願の要件 21
- 3.5 優先権主張出願の要件 21
- 3.6 審査段階における制度： 優先審査 22
- 3.7 審査段階における制度：公開前の補正 23

4. 審査および中間処理 24
4.1 はじめに 24
4.2 許可の期限 24
4.3 許可の期限の延長 25
4.4 拒絶の理由: 分類 25
4.5 拒絶の理由:識別性 26
4.5.1 文字商標 27
4.5.2 スローガン 27
4.5.3 地理的表示 27
4.5.4 名字 28
4.5.5 文字／数字の組み合わせ 28
4.5.6 非伝統的商標 29
4.5.6.1 形状／立体商標 29
4.5.6.2 色彩商標 30
4.5.6.3 香り／音商標 30
4.6 拒絶理由に対する反論:第４１条(５)
識別のための固有の適合性を有する 31
4.7 拒絶理由に対する反論:第４１条(６)
識別のための固有の適合性を有さない 32
4.8 拒絶理由:競合する先行商標 33
4.8.1 商標の類似性 33
4.8.2 商品および役務の比較 33
4.9 拒絶理由に対する反論:競合する商標 34
4.10 審査段階における制度:分割出願 35
4.11 審査段階における制度:許可の延期 36
4.12 審査段階における制度:不使用による取消 37
4.13 最初の公開後の補正 37
4.14 ヒアリング 38

5. 異議申立 39
5.1 はじめに 39
5.2 異議申立の期限 40
5.3 異議申立期間の延長 40
5.4 異議の通知 41

5.5 証拠 41
5.5.1 裏付け証拠 (Evidence in Support) 41
5.5.2 答弁証拠 (Evidence in Answer) 41
5.5.3 弁駁証拠 (Evidence in Reply) 42
5.6 証拠提出のための期間の延長 42
5.7 手続きの停止 42
5.8 書類の提出 43
5.9 異議における決定 43
5.10 費用の支払い命令 44
5.11 上訴 44
5.12 異議申立プロセスのフロー図 45
5.13 許可の取消 46

6. 使用の要件 47
6.1 はじめに 47
6.2 「商標としての使用」の構成要件 47
6.3 使用の意図の欠如 48
6.4 商標の不使用 48
6.4.1 不使用期間 49
6.4.2 取消の申請 49
6.4.3 異議申立 49
6.4.4 停止効果 50

7. 登録の取消および抹消 51
7.1 はじめに 51
7.2 登録の取消 51
7.3 登録官による取消 53

8. 更新 54
8.1 更新期間 54
8.2 グレース・ピリオド 54

9. 商標権の侵害 56
9.1 商標法上の商標権侵害 56
9.2 権利行使：民事訴訟 57
9.3 権利行使：刑事訴訟 57
9.4 権利行使：税関条項 58
9.5 侵害に対する抗弁 58
9.6 並行輸入 59
9.6.1 著作権と並行輸入 59
9.6.2 パッシング・オフ、取引慣行法と並行輸入 60
9.7 不当な脅迫（Unjustified Threats） 61

10. パッシング・オフ＆取引慣行法 62
10.1 はじめに 62
10.2 パッシング・オフ（詐称適用） 62
10.3 １９７４年取引慣行法条項 63

11. ライセンシング 65
11.1 許諾を受けた使用権者 65
11.2 ライセンス登録 66
11.3 許諾を受けた使用権者の権利 66

12. 譲渡 67
12.1 業務上の信用（Goodwill） 67
12.2 譲渡を証明するための最低限の要件 68
12.3 財務関連 68
12.4 譲渡登録のタイミング 69
12.5 商標の共有権者の死亡 69

13. 雑則 70
13.1 書類へのアクセス 70
13.2 有用リンク集 71

実務メモ

以下の実務メモは、オーストラリア商標制度の主な特徴点について説明するものである。特に、オーストラリアにおける商標登録出願および中間処理、ならびにマドリッド・プロトコル経由のオーストラリアへの出願に関する商標庁への手続についての一般的な実務および考慮すべき点に注目して説明する。実務メモで述べた点の多くは、本書の各章においてもさらに詳細に述べている。

商標登録出願

商標の種類

オーストラリアでは、文字、ロゴ、形状、立体形状、音、香りおよび動く商標に関する出願を認めている（第１章を参照）。

一連商標出願

オーストラリアでは、限られた条件下で一連出願が認められる（第１．６章を参照）。

使用の要件

出願人は、少なくとも出願日において商標を使用する意図を有していなければならない。しかしながら、登録または更新の際に、オーストラリア国内での商標の使用を証明する必要はない（第６．３章および第６．４章を参照）。

商品および役務の記載

オーストラリアでは、分類標目など幅広い商品および役務の記載が受け入れられている。識別性拒絶の可能性が見込まれる場合には、必要に応じて後になって分割出願できるよう、かかる記載により広い一般的な用語を含めることが推奨される（分割出願については第４．１０章を参照）。

カラー・クレーム

オーストラリア出願においてカラーで表示された商標は、出願人が商標に表された色彩を含むことを明示しない限り、白黒で提出されたものと解釈される。

委任状

商標庁への委任状の提出は必要ない。

優先審査

出願の優先審査を請求することができる。出願の審査のみが早まるものであって、その他の中間処理手続の期間に関しては通常と同じである。最初の拒絶理由通知を受け取るまでの時間が約４ヶ月から４週間の期間に短縮される（第３．６章を参照）。

外国文字商標

すべての外国文字を含む商標出願は、その文字の英語翻訳を明記しなければならない。商標がローマ字以外の文字により表される場合には、ローマ字による音訳も提出しなければならない。

優先権

パリ条約に基づく優先権主張は、部分優先でも複数優先でもよく、出願と同時、または出願日から２日以内にかかる優先権の主張が行なわれなければならない。優先権主張の証明書類は商標庁から明示的に要求されないかぎり、提出の必要はない（第３．３章および第３．５章を参照）。

審査

拒絶理由

オーストラリアでは、絶対的理由および相対的理由に基づいて出願の審査が行なわれる。オーストラリアにおける絶対的理由に基づく審査は非常に厳しいものとなっている（絶対的理由については第４．５章、相対的理由については第４．８章を参照）。

オーストラリアにおける手続き住所

マドリッド・プロトコル経由で商標出願する場合、拒絶理由通知に対して応答する前に、手続をするためのオーストラリアにおける住所を有することが必要である。

拒絶理由通知により定められる期限

拒絶理由通知が発行された場合、出願人には拒絶理由を解消し、出願許可を得るまでの期間として１５ヶ月の期間が与えられる。この１５ヶ月の期間は、拒絶理由に対する応答期限ではなく、出願許可を得るための期限である（第４．２章を参照）。

期間延長

出願の許可期限の延長が可能である。延長は通常、１～３ヶ月単位で得られる。すべての出願人は、合計６ヶ月までの延長であれば容易に得ることができる（第４．３章を参照）。

延期

一定の状況下、出願の許可期限を一時的に停止することができる。最も考えられる状況としては、先行商標が引用され、登録の障壁となっている場合で、かかる引用商標が審査継続中、またはその登録の有効性について争われている場合である。審査が延期されていても、出願の中間手続の継続を選択することもできる。許可期限の延期は出願の許可を得るための期間を事実上、停止させるので、申請できる状況であることがわかればすぐに延期の申請をすることが望ましい（第４．１１章を参照）。

同意書（Letters of Consent）

同意書は商標庁により考慮されるが、拘束力は有さず、説得的な性質を有するものである。同意書においてオーストラリアにおける関連商標の使用および登録の同意が示されていることが必須である（第４．９章を参照）。

分割出願

登録前の国内出願（マドリッド・プロトコルを利用した出願を除く）に関しては、いつでも分割出願をすることができる。分割出願は、親出願で指定されていた商品または役務の一部のみを含むことができる。分割出願には、親出願のパリ条約に基づく優先権等の優先権を適用することができ、提出後には一から再審査される。分割出願は、審査段階で問題が生じた出願を持続させるために有用な手段である（分割出願については第４．１０章を参照）。

異議申立

異議申立期間

異議申立期間は、許可公告の日から３ヶ月間である。

異議申立期間の延長

異議申立期間は１、２、または３ヶ月の期間を選択して、一度だけ延長することができる（第５．３章を参照）。

異議申立理由

現在、異議の通知には商標法に基づいて適用可能なすべての異議申立理由が列挙されるのが通常である。すべての証拠が提出された後、実際にヒアリングにおいて議論される異議申立理由は限定される可能性がある（第５．１章を参照）。

防御

現在のところ、異議申立の通知を受け取った出願人は、防御または反論の提出により正式に異議申立手続において防御をすることは要求されない。異議申立手続はまったく反論がないままでも決定まで進めることができ、異議申立人が商標が登録されるべきでないことを立証できるかどうかにかかっている。

不使用に関する手続

不使用期間

登録商標は、出願日から５年経過後、オーストラリアにおける不使用取消の対象となる。不使用に関する申請が提出された場合、商標権者はオーストラリアでの直近の過去３年における誠実な商標の使用を示さなければならず、かかる使用を示すことができなかった場合には、登録が取消される可能性がある（不使用に関する手続については第６．４章を参照）。

商標権者の挙証責任

不使用に関する申請に対して、挙証責任は商標権者が負う。申請に対する反論が提出されなかった場合、商標登録が取消される。反論を提出する場合、商標法のもと利用可能な抗弁の主張の立証、または一定期間内の商標の使用を示す挙証責任は商標権者が負う。

損害を受けた当事者

商標登録により、不使用取消を申請する者が損害を受けている当事者であることは要求されなくなった。

国内出願v マドリッド・プロトコル

以下にオーストラリア国内出願とマドリッド・プロトコル制度との違いに注目して説明する。かかる違いの把握は、個別のケースにおいていずれの制度を選択するかの決定の手助けとなる（第３．１章および第３．２章を参照）。

商品／役務に関する記載の制限の可能性

マドリッド・プロトコル経由でオーストラリアを通知する商標登録出願に含まれる商品および役務は、基礎となる商標に包含されるものと同一またはより狭いものでなければならない。例えば米国に提出された基礎商標に関してオーストラリアで受けられる保護は、国内出願をした場合と比較して狭くなる可能性がある。基礎出願において特に狭い範囲の商品または役務を指定している場合、オーストラリアではさらに広い商標の保護を得るために国内出願の提出も検討してみる価値がある。

分割出願は認められない

オーストラリアを通知する国際登録から分割出願を提出することはできない。分割出願手続は特に識別性の問題がある場合に、オーストラリア商標庁による拒絶理由を解消するための手段として有用である場合が多い。オーストラリアは絶対的理由に基づく審査が厳しいことに注意が必要である。したがって、固有の識別性を有さないと判断される可能性が高い商標の場合には、国内出願を選択することが推奨される。

異議申立期間の延長に対して異議を唱えることはできない

オーストラリアを通知する国際登録において、第三者が異議申立期間の延長の申請をした場合、国際登録の所有者にはかかる延長の許可に対する異議の機会は与えられない。しかしながら、国内出願の出願人の場合、延長の請求理由が虚偽または不当であると考えられる場合には、異議申立期間の延長の許可に対して異議を唱える機会が与えられる。

保護の陳述書（Statement of Protection）

オーストラリアでは、オーストラリアを通知する国際登録に関する保護の陳述書が発行される。しかしながら、かかる商標の登録について公式証明書は発行されない。

商標の種類

1.1. 商標の種類

１９９５年商標法（Ｃｔｈ）（以下、商標法とする）のもと、４種類の商標が規定されている。すなわち：

1. 標準商標
2. 防護標章
3. 証明商標
4. 団体商標

本書では、主に標準商標に適用される実務および手続を説明するが、以下にその他の種類の商標についても簡単に説明する。標準商標に適用可能な実務および手続は、その他の種類の商標についても適用可能であるものが多い。

1.2 標準商標

標準商標とは、

"ある者が業として取引または提供する商品または役務を、他人が業として取引または提供する商品または役務から、識別するために使用するまたは使用が意図される標章である。"[1]

これには文字、ロゴ、図形、形状、色彩、音およびさらには香りも含まれる。

標準商標は通常、個人または企業により自己の商品および役務を他人のものから識別する目的で所有される。

1.3 防護標章

オーストラリアは、防護標章登録制度の利用が可能な数少ない国の一つである。防護標章は標準商標と同様の態様で権利行使が可能である。しかしながら、防護標章は、商標権者がそのマークを使用する意図のない商品および役務についても保護を得ることができる強力な権利である。

商標法は防護標章の前提要件として、以下を挙げている：

"登録商標が登録にかかる商品または役務のすべてまたはいずれかに関して使用されてきた程度により、他の商品または役務に関して登録商標が使用されたときに、当該他の商品または役務と登録商標権者との関連性を示すおそれがあるときは、かかる商標権者が出願することにより、その商標は、当該他の商品または役務のいずれかまたはすべてに関して防護標章として登録を受けることができる。"[2]

防護標章は以下の点で標準商標と異なる：

- 不使用により取消されることがない。指定商品および役務に関してオーストラリア国内における出願人の商標の法定上の使用の要件がなく、さらには使用の意図も必要ないからである。
- 防護標章はオーストラリア国内の"周知"商標に関連していなければならない。登録前に名声に関する証拠を提出しなければならない。
- "周知"マークと同じ防護標章を申請する前に、出願人を権利者としてかかる"周知"マークが登録されていなければならない。

1 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s17
2 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s185

- 防護標章にかかる商品または役務は、同じ商標にかかる標準登録に含まれる商品および役務を含んでもよい。また、出願人が使用しない、または使用の意図がない商品および役務を含んでもよい。しかしながら、商標を使用しない、または使用の意図がない商品および役務の場合、他の者がかかる商標を使用した場合に、かかる商品および役務と標準商標の登録商標権者との関連性を示すおそれがある商品および役務に限定される。
- 名声に関する証拠、および防護標章出願にかかる商品および役務と標準商標登録権者との関連性を示す可能性の証拠を防護標章登録の出願時または出願後速やかに提出しなければならない。

したがって、周知商標の所有者であってもすべての商品または役務に関して防護標章登録が得られるわけではない。周知商標の商標権者と防護標章登録出願にかかる商品および役務との関連性を示すおそれがなければならない。オーストラリア商標庁が示す、関連性の存在が認められる可能性がある要素としては以下が挙げられる:

- 商標自体の固有の識別力のレベル;創作商標は、識別力の低い商標よりも関連性が生じる見込みが高い。
- その商標に関して、他の権利者にすでに保有されている商標登録の数;多数の他の者によりすでに同じ商標が使用されている場合、関連性が生じる見込みは低い。
- 出願人が登録商標を使用している範囲;マーケティングの程度および使用の期間の両方が考慮される。
- 出願人が商標を使用している商品および役務の性質;専門性の高い商品および役務は関連性の必要条件が満たされる可能性が低い。
- 防護標章登録にかかる商品および役務の性質、および当該商品および役務と名声が現在存在する商品および役務との間に関連性が生じる可能性があるかどうか。関連性は取引先、明確なスポンサーシップ、支援などが挙げられ、または出願人がそのような商品または役務を提供する企業と戦略的提携を結びそうな場合であってもよい。
- 関連性が生じる可能性を証言する独立した第三者からの裏付けとなる業界の宣誓書の提出。

...周知商標の所有者であってもすべての商品または役務に関して防護標章登録が得られるわけではない...

防護標章登録の審査手続は非常に厳しいことに留意が必要である。出願人の立証負担は重く、商標がオーストラリアにおいて著しい名声を有することを示さなければならない。

現在、登録簿に登録されている防護標章としては以下が挙げられる：

- バイアグラ（VIAGRA）；アルコール飲料を含む広範囲の商品および役務について（登録番号８９４６１３を参照）。
- コカ・コーラ（COCA-COLA）；コーヒーおよびケーキを含む分類３０における種々の商品について（登録番号９４００５６を参照）。
- ベジマイト（VEGEMITE）（サンドイッチ・スプレッドのオーストラリアの象徴的ブランド）；銃砲およびバスを含む広範囲の商品および役務について（登録番号９３８２７６および１０３４１５０を参照）。

ニュージーランドでは、防護標章登録に関する条項はない。

1.4 証明商標

商標法は証明商標について以下の通り説明している：

「証明商標とは、次に掲げる商品または役務：

(a) *業として取引または提供され；かつ*

(b) *ある者（証明商標の権利者）またはその者により承認された他の者により、（商品の場合）原産地、原料、または製造方法などの、品質、精度、またはその他の特性に関して証明されたもの；*

についての標章であって、業として取引または提供される証明されていない商品または役務から識別するために使用され、または使用が意図される標章をいう。」[3]

証明商標は、取引業者が関連消費者に対して商品または役務が一定の品質、精度を有すること、またはその他の標準または基準を満たすことを特定するために使用する。

証明商標には、商標の使用者が従わなければならない一連の管理ルールおよび基準がある。証明商標のルールは商標登録出願と同時に提出され、公衆に入手可能となる。かかるルールは、証明商標が登録される前に、オーストラリア競争・消費者委員会（Australian Competition and Consumer Commission）により、公共の利益に反するものでないことが承認されなければならない。

証明商標の登録権者はオーストラリアにおける証明商標の使用が許可される。

3 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s169

現在、登録簿に登録されている証明商標の例は：

- 繊維含量が少なくとも９５％の純粋な新羊毛である商品を証明するために、ウールマーク社（Woolmark Company Pty Limited）が所有（登録番号３２８９２４を参照）。
- オーストラリアで製造された商品を証明するために、オーストラリアン・メイド・キャンペーン社が所有（登録番号４５１３１８を参照）。

1.5 団体商標

団体商標は商標法上、以下のように説明されている：

"団体の構成員が業として取引または提供する商品または役務に関して、団体の構成員でない者が業として取引または提供する商品または役務から識別するために使用する、または使用が意図される標章"[4]

団体商標は、団体の構成員が特定の団体または職業団体に属することを示すために、団体の構成員により使用される。団体商標の使用態様は標準商標の使用態様とは異なる。すなわち、商品／生産物が特定の提供元から生じたことを示すために使用される。団体商標は、団体の構成員名義ではなく、団体名義でなければならない。団体の各構成員は団体の規則に従って、団体商標を使用する権利を有する。団体の構成員は、他の構成員の商標の使用を妨げる権利は有さない。[5]

団体商標の主な制限として、団体登録商標は譲渡または移転ができない。[6]

現在、登録簿に登録されている団体商標の例は：

-

研究大学の国際同盟により所有（登録番号１１２４４６４を参照）。
-

国際認定機関フォーラムにより所有（登録番号１１７９９３２を参照）。

4 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s162
5 Trade Marks Act, 1995 (Cth), S165
6 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s166

1.6 一連商標 (Series Trade Marks)

一連商標は標準商標の一態様であり、商標法上、以下のように説明されている：

"..商品および／または役務に関する二以上の商標の登録のための第２７条（１）に基づく一の出願であり、かかる二以上の商標が実体的な事項（material particulars）において相互に類似しており、以下に掲げる事項の一以上に関してのみ異なる場合の出願：

(a) *商標が使用されるまたは使用が意図される商品または役務に関する記述または表示；*

(b) *数量、価格、品質または地名に関する記述または表示；*

(c) *商標の一部の色彩。"*[7]

したがって、一連出願では二以上の商標を含む一の商標登録出願が可能である。ただし、出願にかかる商標は、「実体的な事項において相互に類似」しており、かつ上記に掲げた事項の一以上に関してのみ異なるものでなければならない。二以上の商標に関して認められ得る相違の例を以下に挙げる：

- 商標が使用される商品または役務に関する記述または表示：以下の二つの商標に関して一連商標登録が受けられる可能性がある。

  ピジーズ商標アトーニーズ
  ピジーズ特許アトーニーズ

  ただし、出願は商標および特許の両方に関する弁理士業務を指定するものとする。

- 数量、価格、品質または地名に関する記述または表示：以下の三つの商標に関して一連商標登録が受けられる可能性がある。

  ピジーズ
  ピジーズ　ブリスベン
  ピジーズ　キャンベラ

- 商標の一部の色彩：以下の二つの商標の一連商標登録が認められ得る。

PIZZEYS
Patent and Trade Mark Attorneys
AUSTRALIA and NEW ZEALAND

PIZZEYS
Patent and Trade Mark Attorneys
AUSTRALIA and NEW ZEALAND

商標庁が一連商標登録出願に対して拒絶の通知をした場合、出願人には補正の機会が与えられる。補正により適切な一連性を有しない商標を取り除き、拒絶理由を回避することが可能である。

7　Trade Marks Act, 1995 (Cth), s51

一連商標の要件を満たさない理由で一連商標出願から削除した商標について、分割出願はできないことに注意が必要である。削除した商標について新規の出願をしなければならず、当該出願の優先日は、後の新規出願がなされた日となる可能性がある。したがって、一連出願を行なうにあたって、前もってオーストラリア商標弁理士のアドバイスを得ておくことが重要である。

ニュージーランドの一連商標に関する基準は、オーストラリアのものとは異なる。

ニュージーランドにおいて、一連商標は以下に掲げる要件を満たさなければならない：

1. *実体的な事項において相互に類似しており；および*
2. *以下の点においてのみ相互に相違する：*
   (a) *商標が使用される、または使用の予定がされている商品または役務の記述；または*
   (b) *数量、価格、品質または地名の記述；または*
   (c) *商標の同一性に実質的に影響を与えず、識別力を有さないその他の事項；または*
   (d) *色彩。*[8]

オーストラリアと同様、商標は互いに"実体的な事項"において類似していなければならない。しかしながら、ニュージーランドでは、商標が「商標の同一性に実質的に影響を与えず、識別力を有さないその他の事項」において相違していてもよい。したがって、「ＦＡＳＴＦＯＴＯ」および「ＦＡＳＴ－ＦＯＴＯ」にかかる一連出願はニュージーランドにおいて許可され得るが、オーストラリアでは許可されない。

8 NZ Trade Mark Act, 2002, s5

2

オーストラリアにおける商標比較の基本原則

2.1 はじめに

以下、オーストラリア商標法における商標の比較の主な原則について概要を述べる。関連する箇所には基本となる判例法にも言及している。

2.2 商標の比較：実質的同一性

商標法第４４条により、類似または密接に関連する商品または役務に関して、商標が、より早い優先日を有する先の登録または出願と「実質的同一」である場合、かかる出願は拒絶される。

商標が同一でない場合、商標庁はまず、商標が「実質的同一」かどうかについて考慮する。

実質的同一性のテストについて、*Shell Co. (Aust) Ltd v Esso Standard Oil (Aust) Ltd* (1963) 109 CLR 407ケースのパラグラフ４１４－４１５において、Windeyer判事は以下のように言及している：

> *「商標が実質的に同一かどうかを考慮する際には、登録商標の本質的特徴を考慮して、類似部分および顕著な相違部分、ならびにこれらの評価された部分の重要性、および比較により明らかになった類似性または非類似性の全体的な印象を、相互に並べて比較すべきであると考える. . . 。」*

ほとんどの場合、商標が実質的に同一かどうかは重要な問題とはならない。商標が実質的に同一でないと判断された場合であっても、これらの商標は依然として欺瞞的類似であることによる商標競合のおそれが存在するからである。

しかしながら、オーストラリアでは、一定の状況下において、実質的同一性が要求される場合がある。例えば、ある取引業者が商標登録に対して異議を申立てようとする場合であって、異議申立人の商標の先使用により出願人が商標の所有者ではないとの理由に基づく場合である。このような理由を主張するためには、異議申立人の商標は出願にかかる商標と実質的同一でなければならず、欺瞞的類似だけでは不十分である。

2.3 商標の比較：欺瞞的類似（Deceptive Similarity）

さらに、商標法第４４条により、類似または密接に関連する商品または役務に関して、商標が、より早い優先日を有する先の登録または出願に「欺瞞的に類似」している場合には、かかる出願は拒絶される。

欺瞞的類似については商標法第１０条に定義されている：

> *"本法の目的において、商標が欺瞞または混同を生じるおそれがある程度に他の商標に類似している場合には、かかる商標は他の商標に欺瞞的に類似するものとする。"*

欺瞞的類似の問題も、Shell Co. (Aust) Ltd v Esso Standard Oil (Aust) Ltd (1963) 109 CLR 407 ケースのパラグラフ 414-415においてWindeyer判事によって検討されている：

> *「. . . 欺瞞的類似の問題に関しては、実質的同一性を考慮する際に必要な比較とは異なる比較を行なわなければならない。ここでの商標の比較は相互に並べて行なうのではない。問題は、抽象的な類似性ではなく、欺瞞的類似性なのである。*
>
> *したがって、かかる比較は商標法に馴染みのものである。一方において、通常の知識と記憶力を有する者が記憶に基づいて有するであろう原告の商標の印象と、および他方において、そのような者が被告によるテレビ公開から得るであろう印象との間での比較である。」*

多数の判例に基づくオーストラリアにおける欺瞞的類似の比較ルールについて以下に簡単に説明する。

- 商標の「欺瞞的類似性」は相互に並べて比較することにより決定されるものではない。むしろ、登録商標の記憶または印象から、欺瞞または混同を生じるおそれがあるかどうかを参照するものである。(*Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar* (2002) 56 IPR 182)
- 通常の知識および記憶力を有する者の心理に生じる効果または印象の評価を試みることも必要である。忘れ去られる／心に留まる印象または記憶は、必然的に問題の商標が同じであるとの誤解の基礎となるものである。(*Australian Woollen Mills Ltd v F S Walton & Co Ltd* (1937) 58 CLR 641;)
- 「記憶」は不完全であってよい。(*Crazy Ron's Communications Pty Ltd v Mobileworld Communications Pty Ltd* (2004) 209 ALR 1)
- ある商標が他の商標に欺瞞的類似であることを示すために、実際に具体的な欺瞞または混同が生じる危険性があることを示すことが必要である。単なる可能性では不十分である。(*Registrar of Trade Marks v Woolworths Ltd* (1999) 93 FCR 265)
- 混同のおそれがあるかどうかについての問題は、被告が過去にその商標を使用した使用方法を参照するのではなく、適当に商標を付することができる使用を参照して回答すべきである。問題は、かかる使用が実際に混同を生じる危険性があるかどうかである。(*Berlei Hestia Industries Ltd v Bali Co Inc* (1973) 129 CLR 353)

2.4 商品および役務の比較

登録簿上の先行商標に対する実質的同一性および欺瞞的類似性に関する出願の審査に加え、商標法第４４条に基づいて、出願にかかる指定商品および役務が、実質的に同一または欺瞞的に類似とされた先行商標に含まれる商品および役務と類似または密接に関連するかどうかの検討も必要とされる。

2.4.1 類似商品／役務

商標法の第１４条(１)は、「類似商品」および「類似役務」とは、問題となる他の商品または役務と同じまたは同種の商品または役務であるとしている。

しかしながら、用語「同種」に関して条文上の定義はない。

商品または役務が類似であるかどうか、すなわち同種であるかどうかを決定する際、商標庁は、*Jellinek's Appn* (1946) 63 RPC 389ケースにおいてローマー判事により明示された多数の要因を検討する:

- **商品または役務の性質**ー商品または役務の特徴が同じかどうか、通常同じ製造元により製造されるか、または同じ提供元により提供されるか。
- **商品または役務の用途**:ー競合製品／役務であるか、代替製品／役務となるかどうか。
- **商品または役務の目的**ー同じ取引経路から同じ用法のために同じクラスの消費者に販売されているか。

ここで、「同種の」とは相互に同等である商品または役務にのみ限定される意味ではないが、「同種の」または「類似の」商品または役務の解釈は他の国々と比較すると、より狭くなっていることに注意が必要である。

この点を説明するために、類似または非類似とされた商品および役務を以下に挙げる。

類似／同種と認められる商品	
腕時計	宝石
ブランデー	ラム酒
女性用下着	靴下
乳飲料	分類３０におけるチョコレートまたはコーヒー飲料

非類似／非同種と認められる商品	
腕時計	衣類および靴
ビール	ワイン
衣類および靴	スポーツ用品
オリーブ・オイル	コーヒー

類似／同種と認められる役務	
小売業	流通業
アルコール・バー	ナイトクラブ
コンピューター・ハードウェアの再販売	コンピューター・ソフトウェア業務
保険業務	旅行業務

非類似／非同種と認められる役務	
ホテル管理	土地管理
レストラン	ナイトクラブ
出前サービス	レストラン
コンピューター・ソフトウェア・デザイン	コンピューター・ソフトウェア・トレーニング

2.4.2 密接に関連する商品／役務

商品が特定の役務に密接に関連するかどうか、または役務が特定の商品に密接に関連するかどうかの評価を行なう特別なテストは存在しない。

Caterpillar Loader Hire (Holdings) Pty Ltd v Caterpillar Tractor Co (1983) 1 IPR 265ケースにおいて、ロッカート判事（Lockart J）は以下のようにコメントしている：

> *「混同は、役務商標により保護される役務が必然的に商品の使用または販売を伴う場合、または役務（例えば、コンサルタント業）が、かかる商品の販売または宣伝とともにであってもなくても提供できるが、商品を伴う場合に、生じるおそれがより高い。」*

より最近では、Registrar of Trade Marks v Woolworths Ltd (1999) 93 FCR 356ケースにおいて、フレンチ判事が以下のように述べている：

> *「関連性はおそらく、ほとんどの場合において、商品に関しての役務の役割により決定できる。商品の導入、実施、管理または修理のために提供される役務は密接に関連するものとして取り扱われる可能性が高い。」*

実務では、密接に関連する商品と役務の概念は、商品と小売業とに関連する問題であることが多い。オーストラリアでは、小売業と小売で売られる商品との間に一定レベルの重なりがある可能性があるが、通常はそれを理由に密接に関連する商品および役務とされるわけれではない。しかしながら、分類１２、１４および２５の商品（自動車、宝石および被服）を含む商標について出願がなされた場合、これらの商品の小売業は密接に関連するものとされる。たとえ小売業がこれらの商品に特定されず、幅広い性質を有していたとしても、かかる小売業は依然として分類１２、１４および２５の商品に密接に関連するものとされる可能性がある。消費者が商品および役務が同じ出所であると推測するおそれがあるからである。例えば、被服製造業者がその商品の小売業も提供することは一般的である。

3

商標登録出願

3.1 国内出願

出願人は、国内出願を行なうことにより、オーストラリア国内の登録商標による保護を得ることができる。

国内出願の利用に際して、出願人にはマドリッド・プロトコル制度のもとでは得ることができない利点もある。例えば、分割出願が可能である点、およびマドリッド・プロトコル制度を利用する出願人の基礎出願にかかる指定商品および役務よりもより広い範囲の商品および役務を指定することができる点である。

すべての国内出願に関して、手続を受けるためのオーストラリアにおける住所が必要である。

3.2 マドリッド・プロトコルを利用した国際出願

オーストラリアはマドリッド・プロトコルの加盟国である。[9]

9 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書，１９８９

マドリッド・プロトコルは商標の国際登録に関する条約である。オーストラリアはマドリッド・プロトコルの加盟国であるため、オーストラリアにおける商標権者は単一の登録を行なうことで複数国の市場における商標の保護を追及することができる。あるいは、マドリッド・プロトコルのその他の加盟国に居所を有する外国人および外国企業も国際登録制度のもと、オーストラリアを指定して保護を得ることができる。したがって、国内出願をすることなく、オーストラリアにおいて登録、保護を受けることができる。

標準的な実務に従うと、国際出願は係属中の国内出願または国内登録（基礎出願または登録）に基づいていなければならない。商標の所有者および国際出願にかかる商標は基礎出願と同じでなければならず、指定商品または役務は基礎出願に含まれるものよりも広いものであってはならない。

オーストラリアでは、比較的広い指定商品および役務の範囲が認められている。許容される商品および役務の範囲が非常に厳密かつ狭い、例えば米国等の国における国民が留意すべき事項として、マドリッド・プロトコル制度経由で得られるオーストラリアにおける保護は、国内出願により得られる保護よりも範囲が限定される可能性がある。

ニュージーランドは現在、マドリッド・プロトコルのメンバーではない。したがって、本書執筆時点において、ニュージーランドで商標の保護を得るためには、ニュージーランド知的財産庁（ＩＰＯＮＺ）に国内出願することが必要である。すべての国内出願に関して、ニュージーランドの手続き住所を有することが必要である。

3.3 パリ条約に基づく優先権主張

オーストラリアはパリ条約の加盟国であり[10]、パリ条約第４条に基づく優先権の利益を保証している[11]。優先権を主張してオーストラリアに出願する場合、必ず優先権の主張の基礎となる出願の出願日から６ヶ月以内にオーストラリアに出願しなければならない。かかる優先期間は延長できない。しかしながら、６ヶ月の期間内にオーストラリア出願されている限り、優先権の主張はオーストラリア出願から２日以内にすることができる。この期間も延長は**不可**である。

10 工業所有権の保護に関するパリ条約，１８８３

11 パリ条約第４条は商標に関して、以下のように規定している：いずれかの同盟国において正規に商標の登録出願をした者は、他の同盟国において出願することに関し、６ヶ月の優先権を有する。

3.4 出願の要件

オーストラリア国内出願（優先権主張出願でない出願）の最低限の出願の要件は以下の通りである：

- 出願にかかる商標の表示；
- 出願人の名前および住所（または手続き住所の情報）の提出；および
- 登録を求める商品および／または役務の記載；ただし、最低要件を満たすために分類に区分されていることは要求されない。

出願日を確保するためには、出願と同時に商標庁に出願手数料が支払われなければならない。

商標登録の出願人は自然人または法人でなければならない。オーストラリアでは、トラストやパートナーシップの知的財産権の所有適格性は認められていない。

オーストラリアにおける商標登録のための国内出願に関して、委任状を提出する必要はない。

3.5 優先権主張出願の要件

上記の最低限の出願の要件に加え、パリ条約に基づく優先権を主張する出願については、以下を提出しなければならない：

- 有効なオーストラリア国内出願の出願日から2日以内に、優先権主張する意図の通知；
- 優先権出願の出願日；および、
- 先の出願が提出された条約国の情報。

可能であれば、優先権出願の出願番号または登録番号も提出することが望ましい。しかしながら、これらが出願時に不明の場合には、出願の審査段階において商標庁に提出することもできる。

優先権は2以上の優先権出願に基づいて主張することもでき、出願人がオーストラリア出願において優先権の及ばない商品および役務の追加を望む場合には、出願の一部についてのみ優先権を主張することもできる。

優先権の証明書類の提出は要求されない。しかしながら、一定の状況下、優先権主張の正当性を確認するために、登録官が優先権出願の証明書の提出を要求する場合がある。

3.6 審査段階における制度：優先審査

オーストラリアでは、商標登録出願は通常、出願された順番に審査される（すなわち、先着順）。しかしながら、例えば、出願の審査を優先させる正当な理由が存在する状況下では、優先審査を請求することができる。このような状況としては、例えば、出願人が潜在的な侵害者の存在を発見した場合、出願人の商標に関して侵害の請求がされた場合、または出願人が商標の普及にすでに投資している場合であって、できるだけ早く商標の保護が必要な場合等である。[12]

通常、オーストラリアにおける新規の商標登録出願の審査は出願日から４ヶ月以内で完了する。優先審査の場合には、３～４週間以内で審査されることが多い。審査の結果、優先審査にかかる出願に対して、まだ審査が行なわれていない係属中の商標が引用された場合、引用商標にかかる出願の審査も優先して行なわれる。

すべてのパリ条約に基づく優先権主張出願の審査は、商標庁により自動的に優先して行なわれる。

優先審査のもとでは、出願の最初の審査が優先して行なわれるだけであることに留意されたい。その後の商標登録に関する手続は通常の期間設定に基づいて行なわれる。

ニュージーランドには公式な優先審査制度は存在しない。しかしながら、ニュージーランド知的財産庁の方針として、新規出願は受領の日から５営業日以内に審査される。その後すぐに、整合性に関する報告書（Compliance Report）が発行され、または出願が公開のために許可される。

12 Regulation 4.18 , Trade Marks Regulations, 1995(Cth)

3.7 審査段階における制度：公開前の補正

商標登録出願について、出願にかかる商標の置換等、大幅な変更を行なうことが可能である。ただし、かかる補正は出願の電子的な登録簿上の公開前に行なわれなければならない。

通常、商標庁による出願の詳細の登録簿上への公開は出願日から２日後に行なわれる。しかしながら、かかる期間は商標庁の未処理出願の件数や出願が週末直前に行なわれたかどうかにより増減し得る。

したがって、出願人は短期間ではあるが、出願後に出願を無制限に補正できる機会を有することになる。出願人は、ある商標について出願したものの、即座に出願が誤った商標についてなされたことに気付いた場合、追加手数料を伴うことなく、優先権の利益も失うことなく、このような誤りを訂正することができる（通常は出願日から２日以内の期間のみ）。留意すべき点として、補正が認められるためには、かかる補正が軽微な誤りまたは明らかな誤りの訂正であることを登録官に納得させなければいけない。[13]

13 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s64

4

審査および中間処理

4.1 はじめに

多くの諸外国における商標登録制度と同様、オーストラリア商標庁も、商標の種類（標準、団体、証明、防護）または出願の種類（国内出願またはオーストラリアを指定する国際登録）に関わらず、許可前にすべての新規商標登録出願について実体的な審査を行なう。

以下の説明は主に標準商標に焦点を当てているが、同様の事項はその他の種類の商標についても該当し得る。

4.2 許可の期限

新規商標登録出願の審査の際、審査官が出願の許可に対して拒絶理由を掲げた場合には、商標庁は出願の許可期限を設定する。許可期限は、国内出願については拒絶理由通知の発行の日から１５ヶ月、オーストラリアを指定する国際登録については暫定的拒絶の通報の日から１５ヶ月である。[14]

１５ヶ月の期間は、拒絶理由通知または暫定的拒絶の通報に対して応答するための期限ではないことに注意が必要である。この期限は出願が許可されるための期限である。したがって、この１５ヶ月の期間が満了する前に、商標庁が出願を公開のために許可しなければならない。

14　Trade Marks Act 1995 (Cth), s37 およびTrade Mark Regulations 1995 (Cth), R4.12

許可期限を徒過しても未許可の出願を維持するためのいかなる処置も取られなかった場合、国内出願は失効し、取下げられたものとみなされる。維持の処置が取られなかったオーストラリアを指定する国際登録は、保護に関する最終的な拒絶を受取るか、または拒絶理由が掲げられなかった商品または役務に関してのみ許可される。

ニュージーランドでは、出願人に、整合性に関する報告書（審査官レポート）に対する法定の応答期間として出願日から１２ヶ月が与えられる。オーストラリアと異なり、かかる期限は報告書に対する応答期限であり、許可が達成されなければならない期限ではない。出願人の応答により審査官を説得できなかった場合には、さらなる報告書が発行される。最初の期限が満了していた場合には、第２回目の報告書に関して新たな期限が設定される。しかしながら、与えられる期間は数ヶ月程度である。審査官は裁量により応答期間を延長することができる。

4.3 許可の期限の延長

出願許可の期限である１５ヶ月の期間について延長を申請することが可能である。[15]

手数料の支払いにより、合計６ヶ月を最長として、１、２、または３ヶ月の期間の延長が簡単に得られる。６ヶ月を超える延長を請求する場合には、延長を請求する理由および審査官が掲げた拒絶理由への応答の遅れの理由を説明する法廷宣誓書を含む、延長請求が正当であることを説明する書面を提出しなければならない。

許可期限を過ぎたばかりの場合、出願を復活させるために期限に遅れて期間延長を提出することも可能である。[16]この延長には、裏付け宣誓書であって、延長を請求できる所定の期間内にいかなる処置も取られなかった理由とともに、さらに審査官が掲げた拒絶理由への応答の遅れの理由を提供しなければならない。この種の遅い延長請求は、通常は例外的な状況下においてのみ認められる。裏付け宣誓書には、出願人が所定の期間内に延長を請求する意図があったにもかかわらず、出願人の制御できる範囲を超えた状況により、延長の請求ができなかったこと、例えば出願人の代理人の手続に過失があったことを陳述しなければならない。

15 Trade Marks Act 1995 (Cth), Section 224(1) およびTrade Mark Regulations 1995, reg. 4.12
16 Trade Marks Act 1995 (Cth), Section 224(4) および Trade Mark Regulations 1995, reg. 21.25

4.4 拒絶の理由：分類

方式審査において、審査官は出願にかかる商品および役務が適切に分類されているか、および十分に記載されているかどうかについて考慮する。

誤った分類に区分されている項目は、適切な分類に移動させることができる。適切な分類が出願内に存在しない場合には、手数料を支払ったうえで、出願に正しい分類を追加することができ、それからその項目を移動させることができる[17]。しかしながら、マドリッド・プロトコル経由でオーストラリアを指定した出願の場合、分類の追加や項目を他の分類に移動させることはできない。

商品または役務の説明が不明確であると判断した場合には、審査官は、正しい分類を決定するために、かかる項目の性質を説明する書類の提出を要求することができる。項目の説明は、出願の範囲が最初に指定されていなかった項目にまで拡大されないかぎり、補正することができる。

ニュージーランドにおいても、商品および役務の分類を誤った際に出願に分類を追加することが可能である。しかしながら、出願に分類を追加するための期限は出願日から１ヶ月である。この期限は延長不可であり、この期間内に適切な分類が追加されなかった場合、誤って分類された項目は削除しなければならない。

4.5 拒絶の理由：識別性

審査手続の一部として、商標庁は出願の固有の自他商品の識別能力を評価する。かかる審査により、市場における商標としての機能、すなわち商標の所有者の商品および役務の出所を示す目印として作用する商標の中心的機能の評価が効果的に行なわれる。オーストラリアにおける識別性の審査は非常に厳しいものとなっている。

商標庁は、出願にかかる商標が、「他人の商品および役務から、商標登録出願にかかる出願人の商品または役務を識別する能力を有するか否か」に関する評価を主に行なう。[18]

商標庁の実務として、指定商品および役務の種類、品質、量、使用目的、価値、原産地、またはその他の特徴を示すために通常使用される標章のみからなる商標登録出願は拒絶される。

以下、特定の種類の商標に関するオーストラリア商標庁の現行の実務について概要を述べる。

17 Trade Marks Act 1995 (Cth), s65
18 *Trade Marks Act* 1995 (Cth), s41(2),

4.5.1 文字商標

文字商標は、商標が適用される商品および役務の種類、品質、量、使用目的、価値、産地またはその他の特性を記述するものでないかぎり、明らかに固有の登録可能性を有するものとみなされる。文字商標が創作的であればあるほど、商標庁により拒絶されない可能性が高い。

賞賛、中傷、卑猥および／または攻撃的な文字商標は拒絶される可能性が高い。[19]

所定の文字商標もオーストラリア法のもと禁止されており、特に禁止または所定の標章として宣言されているものである。[20]現在、禁止標章として宣言されているものはない。

4.5.2 スローガン

スローガンは、商標としての機能を有するものとして商標庁にて受け入れられている。スローガンに対する審査は、標準の文字商標自体と比較しても、より厳格に適用されるものでもない。しかしながら、取引において一般的に使用される宣伝または啓蒙文句は、まずは拒絶される可能性が高い。

現在、登録簿に登録されているスローガン商標の例は：

- **HAVE A BREAK**：分類３０の商品についてネスレ社（Societe des Produits Nestle S.A.）が所有（登録番号１１３８４４７を参照）。
- **BECAUSE YOUR WORTH IT**：分類３の商品についてロレアル社が所有（登録番号８９６３１３を参照）。
- **I'M LOVIN IT**：分類２９、３０、３２および４３についてマクドナルド社が所有（登録番号９５７０６４を参照）。

4.5.3 地理的表示

商標庁は通常、地理的な位置または周知の地名を商標として登録する出願を拒絶する。このような商標の審査の際には、オーストラリアにおいて関連する消費者がその地名等を知っており、その関連する商品または役務とその地名とを関連付けるかどうかを考慮する。商標庁は通常、商標の使用により消費者が商標と取引業者とを関連付ける可能性が高いことの証拠がないかぎり、いかなる取引業者に対しても地理的表示をすでに使用していた場合でも即座に独占権を与えることには消極的である。

商標庁は、商品および役務の原産地として周知である地理的な位置または場所に言及する商標出願の登録を拒絶する。例えば、ウイスキーに関して「ＩＳＬＡＹ（アイラ）」

19 *Trade Marks Act* 1995 (Cth), s42(a)
20 *Trade Marks Act* 1995 (Cth), s39

は登録される可能性は低いが、トロピカル・フルーツに関する商標としては登録される可能性がある。

商標が商品に関して地理的表示である場合には、かかる登録は十分に識別力を有するものとはみなされない。例えば、ワインに関して「シャンパーニュ」などである。しかしながら、地理的表示がその他の識別力を有する要素との組み合わせである場合には、十分に識別力を有する登録商標を形成し得る。

4.5.4 名字

オーストラリアにおいてありふれた名字は本質的に登録性のあるものとして商標庁に登録される可能性は低い。

標準的な実務として、商標庁は名字に関するすべての登録出願に関してオーストラリアの選挙人名簿を調べる。ある名字が７５０回以上、選挙人名簿上に見られる場合には、商標庁は自動的に出願を拒絶する。その後は出願人が、商標がオーストラリアにおいて自他商品および役務の識別力を有することを示す使用の証拠を提出しなければならない。

名前と名字との組み合わせに関しては本質的に登録可能であるとみなすことができる。二つの名字の組み合わせに関しても同様である。

ニュージーランドでは、ニュージーランド知的財産庁は一般的な名字に関する出願に対して自動的に識別性の拒絶はしない。しかしながら、名字が通常、特定の業界または商品および役務の取引において「出所の目印」として使用されるかどうかが考慮される。例えば、配管または電気取引サービスに関して名字「ジョーンズ（ＪＯＮＥＳ）」の使用は、ある取引業者と他の取引業者とを識別するための使用としては一般的な名前であるので、固有の識別性があるとみなされる可能性は低い。

4.5.5 文字／数字の組み合わせ

一文字または数字一文字にかかる出願は、出願人の使用により識別力を獲得したことの重大な証拠を出願人が示すことができない限り、商標庁により拒絶される。２以上の文字／数字の組み合わせは、そのような文字／数字の組み合わせが市場において商品または役務を示すために取引業者に使用されるありふれたものでない限り、本質的に登録性を有するものとして認められる可能性が高い。例えば、文字の組み合わせ「ＸＳ」は、このような文字の組み合わせが取引において一般的に使用されている衣料品または自動車用品に関してよりも、法律サービスに関して認められる可能性が高い。

4.5.6 非伝統的商標

オーストラリア商標法は、幅広いタイプの商標の登録を認めている。とりわけ、文字、単語、名前、署名、数字、図案、ブランド、ラベル、チケット、包装の特徴、形状、色彩、音または香りに関する商標がある。

上述の非伝統的商標（すなわち、形状、色彩、音、または香り）は、その他の商標と同じ基準に従って審査されるが、商標庁は、商標が識別力を有することを示す使用の証拠の提出がない場合には、保護を与えることに消極的である。

特に、単一の色彩からなる商標または形状の商標であって、かかる形状が新規性を欠くか、指定商品に関する機能要素を有する場合にこのような状況が当てはまる。

4.5.6.1 形状／立体商標

形状または立体商標に関して、すべての可能な形状の見え方を含む商標の複数の図面の提供は明確には要求されていない。しかしながら、審査官および第三者にとって商標の理解に役立つため、複数の見え方を含む複数のイメージを提出することが推奨される。

形状商標の書面による説明も提出する必要がある。かかる説明は商標の範囲を定める公式な書類として登録簿上に含められる。

現在、登録簿に登録されている形状／立体商標の例は：

-
  分類１４および２５の商品についてルイ・ヴィトン・マレティエにより所有（登録番号１０２５６３８を参照（ＩＲ番号８３３２７４））。
-
  分類３０の商品についてリンツ・チョコレート社により所有（Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG）（登録番号１０７５１５７を参照）。
-
  分類３３の商品についてシーバス・ブラザーズ社により所有（Chivas Brothers (Americas) Limited）（登録番号１０７３９３８を参照）。

4.5.6.2 色彩商標

単一および複数色の色彩商標は、色彩の色見本に加え、商標に適用される色彩の説明も提出しなければならない。関連パントーン（Pantone）番号または国際色彩分類番号は、あれば便利ではあるが、要求はされない。

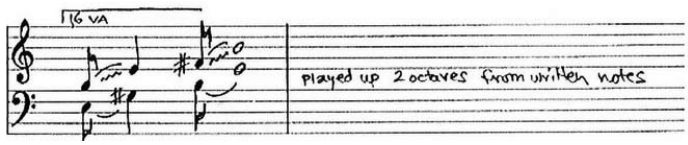
現在、登録簿に登録されている色彩商標の例は：

- オレンジ色（パントーン　１６４５Ｕ）：「医療目的の使い捨てフェイス・マスク」についてキンバリー・クラーク・ワールドワイド社により所有（登録番号１０１３４２６を参照）。
- オレンジ色：シャンパンについてヴーヴ・クリコ・ポンサルダンにより所有（登録番号７０４７７９を参照）。
- 黄色：種々の写真機材およびサービスについてコダック社（オーストラレーシア）により所有（登録番号７５１８５２を参照）。

4.5.6.3 香り／音商標

香りおよび音の商標は、本質的に保護対象であるとみなされる得る。しかしながら、登録簿に商標が"図案として表現"されなければならないとすると、このような商標は申請の際に問題となる。商標庁は、楽譜による記載、図表、および／または文字による記述を香りまたは音の商標の表示として考慮する。

現在、登録簿に登録されている香り／音商標の例は：

- ダーツが飛んでいる間のビールの強い香り。ユニコーン・プロダクト社により所有（許可後、失効した出願番号７０００１９を参照。）。
- 

「コンピューター・ソフトウェア」についてマイクロソフト社により所有（登録番号１１７２７５３を参照）。

4.6 拒絶理由に対する反論：第４１条（５）識別のための固有の適合性を有する（some inherent adaptation to distinguish）

オーストラリアにおける商標が絶対的理由に基づいて登録されるべきかどうかの評価は、たいていの場合において他の国々よりも複雑である。

多くの諸外国と同様、商標庁は商標により出願人の商品または役務と、他の取引業者の商品または役務とを本質的に識別できないという理由に基づいて出願を拒絶することができる。

しかしながら、オーストラリア商標法および実務のもとでは、審査官はその他の選択肢として、商標が「一定程度の識別のための固有の適合性」を有しているが、明らかに識別性を有するものではないとすることができる。[21]出願にかかる商標が識別性を有するかが不明確であり、審査官が商標登録を許可する前にさらなる使用の情報または証拠を必要とする場合にこのような判断がなされる場合が多い。

このような場合に審査官を効果的に「説得」して商標登録に導くためには、例えば以下を提出することができる：

- 商標が指定商品または役務を識別するための固有の適合性を有する程度を示す証拠；
- オーストラリアにおける出願人による商標の使用または使用の意図の証拠；
- その他の関連する情報または状況。

重要な点として、この場合、出願人は、出願をサポートするための幅広い情報および証拠を提出することができる。例えば、出願人は出願日前にオーストラリアにおいて商標が識別力を獲得していたことや、商標がオーストラリアにおいて使用されていたことを示す必要はない。出願人は外国の類似市場における使用の証拠を提出することができ（例えば、米国、カナダ、ニュージーランド、英国）、商標がオーストラリアにおいて同様の範囲で使用された場合、十分な識別力を獲得するであろうことを示すことができる。

. . . 出願人は出願日前にオーストラリアにおいて商標が識別力を獲得していたことを示す必要はない. . .

21 *Trade Marks Act* 1995 (Cth), s41(5)

ニュージーランドでは、使用の証拠は出願日前の使用に関するものでなければならない。出願日後のいかなる使用も考慮されない。さらに、使用はニュージーランドにおける使用を証明するものでなければならない。外国での使用は説得としての価値はあるが、出願日前のニュージーランドにおける実際の使用の証拠がなければ、外国での使用は考慮されない可能性が高い。

さらに、証拠により商標の使用が継続的であることも示されなければならない。継続使用の期間中、不使用の期間がある場合には、使用期間中のかかる不使用の理由を提出する必要がある。

4.7 拒絶理由に対する反論：第４１条（６）識別のための固有の適合性を有さない（no inherent adaptation to distinguish）

商標が識別のための固有の適合性を有さない場合、出願人には商標が実際に識別力を獲得したことを示す商標の使用の証拠を提出することが要求される。[22]

第４１条（６）による拒絶に関して提出される証拠は、第４１条（５）による拒絶に関して提出される証拠とは以下の点で異なる：

- 証拠はオーストラリアのみにおける指定商品および役務に関する商標の使用の範囲を示さなければならない；
- 根拠となる使用はすべて出願日前のものでなければならない；
- 十分な使用のレベルが存在するためには、オーストラリアにおける長期の使用（少なくとも５年以上）が要求され、使用が短期間である場合には、非常に高い使用レベルおよび広告レベルがなければならない。

商標法および固有の識別性を有さない標章に関する第４１条（６）の条項においては登録性の推定が存在するが、どれだけ使用しても登録可能とはみなされない商標がある。例えばクランベリー・ジュースに関して商標「高級クランベリー」のように、消費者が出所の表示としてではなく、商品の記述として常に認識する商標である。[23]

22 *Trade Marks Act* 1995 (Cth), s41(6)
23 Ocean Spray Cranberries Inc v RTM (2000) 47 IPR 579

4.8 拒絶の理由：競合する先行商標

商標の固有の登録性の評価に加え、商標庁は出願にかかる商標と同一または類似の商標について先行登録および／または係属中の出願の登録簿のサーチも行なう。

先行登録または出願に「実質的に同一」または「欺瞞的に類似」の商標についての登録出願であって、「類似商品または役務、または密接に関連する商品または役務」を指定する登録出願は、該当する拒絶理由に基づいて商標庁により拒絶される。[24]比較テストに適用される法則については第 2 章に詳しく述べている。

4.8.1 商標の類似性

オーストラリアにおける類似性のテストは、実質的同一性および欺瞞的類似性のテストである。

実質的同一の商標とは、視覚表示において微差のみを有するが、それによる商標の全体的な印象は同一またはほぼ同一である商標である。実質的同一の商標には、先行商標の複数形または所有格の形態または消費者が容易に気付く可能性が低いミススペリングを含むことが多い。

欺瞞的に類似の商標とは、視覚的、概念的、および／または称呼的に類似、および／または二つの商標の最終的な全体の印象が非常に類似しており、出願にかかる商標の使用が欺瞞または混同を生じるおそれが高い商標である。

4.8.2 商品および役務の比較

欺瞞または混同の生じる可能性を評価する際、商標庁はそれぞれの商標にかかる商品および役務の類似性を考慮する。

「類似商品および役務」とは、同種または類似の商品および役務を意味する。例えば、「コンピューター・ソフトウェア」および「コンピューター・プログラム」は類似の商品としてみなされ得るが、「コンピューター・ソフトウェア」および「アルコール飲料」は類似とはみなされないであろう。

上記に加え、商標庁は出願にかかる商品および役務が、先行商標にかかる商品および役務に「密接に関連」するかどうかも考慮する。密接に関連する役務とは、関連商品に密接に関係して提供または使用される可能性が高い役務である。例えば、「コンピューター・ソフトウェア・デザイン」は「コンピューター・ソフトウェア」に密接に関連する役

24 *Trade Marks Act* 1995 (Cth), s44

務である。密接に関連する商品とは、特定の役務に併せてまたは関連して使用される可能性の高いことが明らかな商品である。

4.9 拒絶理由に対する反論：競合する商標

オーストラリア出願に対して先行商標が引用された場合、出願人は多数の選択肢を有する。例えば：

- 対象となる商標および／または商品および役務の各々について、審査官への違いを説明する書面の提出；
- 先行商標との競合を回避するための、出願にかかる商品または役務の補正または削除；
- 出願にかかる商標のオーストラリアにおける使用および登録の同意書を得るための先行商標の所有者への申し出。審査官はかかる同意書の受け入れに関して拘束はされないが、当事者が混同の可能性がないとみなしている場合には、受け入れることが多い。
- 出願にかかる商標のオーストラリアでの使用を示す証拠の提出。かかる証拠は、出願にかかる商標が引用商標の出願日前にオーストラリアにおいて使用されており、かかる使用以来、オーストラリアにおいて継続的に使用されていることを示す証拠の形式とすることができる。

⚠ ニュージーランドでは、審査官は引用出願／登録の優先日前の商標の先使用の証拠の提出を考慮または受け付けない。

- 混同の事実が認められることなく、市場においてそれぞれの商標の正当な同時使用が存在していたことを示す商標の使用の証拠を提出する。このような証拠は、少なくとも出願日前の使用の証拠を含み、商標が正当に導入されていたこと、かかる使用が商業的に合理的な期間にわたっていること、混同の事例がなかったことおよび使用の地域を示すものである必要がある。証拠は法定宣誓書の形式でなければならない；または、
- ５年以上継続して存在している引用商標に関しては、不使用を根拠にかかる先行商標の取消を申請する余地がある。不使用取消の申請が成功し、先行商標との競合を解消できた場合、ほとんどの場合、審査官は引用を撤回する。不使用取消の申請については第６章において説明する。

4.10 審査段階における制度：分割出願

オーストラリアの実務では商標法上、分割出願制度が存在する。[25]

分割出願は元の出願（親出願）の一部であり、優先日はパリ条約に基づく優先日を含む親出願の優先日を有する。分割出願がなされた場合、分割出願の指定商品および役務は親出願から削除される。分割出願が有効とされるためには、分割出願の提出時に親出願が係属中であり、少なくとも１の商品または役務が親出願において維持されている必要があり、分割出願に含まれる商標等のその他のすべての詳細については、親出願と同一でなければならない[26]。分割出願は提出後、再審査され、新たに１５ヶ月の許可期限が与えられる。分割出願は、オーストラリア国内出願である親出願からのみ行なうことができ、マドリッド・プロトコル経由の出願からは行なうことができない。

出願人は商標の登録前であればいつでも分割出願をすることができる。以下のような場合に分割出願を行なう利点がある。

- 出願人の指定商品または役務のいくつかが先行商標と抵触する場合、または固有の登録阻害事由により拒絶された場合であって、出願人が抵触する商品および役務を分離して、親出願を許可させたい場合；
- 親出願が固有の登録阻害事由により拒絶された場合であって、出願人が拒絶理由を解消するために商標の使用の要件を確立するためのさらなる時間を必要とする場合；または、
- 第三者により異議申立が提出され、またはそのおそれがある場合、また、異議申立人が新たな出願については異議理由を有しない場合、出願人は競合する商品または役務を分割し、異議のない部分を登録に導くことができる。

出願人は商標の登録前であればいつでも分割出願をすることができる。

もし最終的に親出願とその分割出願の両方について登録を得ることに成功した場合、これらは別個の登録として存続し、一の登録に再統合することはできない。

ニュージーランドでも、出願を分割して引用商標や異議申立理由を回避することが可能である。しかしながら、オーストラリアと異なり、分割出願は再審査されず、元の出願の応答期限が分割出願にも適用される。また、分割出願における指定商品および役務は、元の出願において拒絶されたものであってはならない。異議申立にかかる商標を分割する場合、異議申立人による承諾の提出が必要である。親出願および分割出願が商標登録された後は、一の登録に再統合することが可能である。

25 Trade Marks Act 1995 (Cth), s45
26 Trade Marks Act 1995 (Cth), s46

4.11 審査段階における制度：許可の延期

商標庁は、拒絶理由の通知により設定された１５ヶ月の許可期限を、一定の状況下、延期／一時停止することができる。[27]この手段は、出願を維持するための期間延長申請にかかる費用の発生を回避するために用いられる。

一般的な状況としては以下が挙げられる。

- 出願の審査中にある商標が引用され、かかる引用商標が審査係属中である；
- 引用商標に対して不使用取消または異議申立手続が進行中である；
- 引用商標が更新期限前に更新されなかったが、依然として商標庁により与えられる６ヶ月のグレース・ピリオドの期間内である；
- 引用商標に対する裁判手続が進行中であり、引用商標が登録簿から取消され、または補正される可能性がある；または
- 出願人が、引用商標に対して自身の商標の正当な同時使用があったこと、または先使用があったことの立証を模索中である（この状況下では６ヶ月の延期のみ認められる）。

許可の延期は、請求の際に可能ないかなる理由に基づいていつでも請求できる。しかしながら、延期の請求を許可期限である最初の１５ヶ月経過後に行う場合、延期を得るためには、出願人は期間延長の請求をする必要がある。延期は関連する事由が存在する限り継続する。延期期間が終了すると、出願の許可期限は再設定され、延期の請求がなされたときに残っていた許可期限までの期間が出願人に与えられる。例えば、延期の請求が許可期限より１０ヶ月前に提出された場合、出願人は延期期間が終了すると、１０ヶ月の期間が与えられる。

出願は、延期されている間でも、許可の手続がなされる場合がある。

ニュージーランドでは、応答期限の停止（中断）は、引用商標に対して抹消手続、異議申立、取消または無効手続が提出された場合にのみ利用可能である。

27 Trade Marks Act 1995 (Cth), s36

4.12 審査段階における制度：不使用による取消

ある登録商標の存在により出願が許可されない場合、かかる登録商標が直近の 3 年間において不使用であった場合には、不使用を理由に登録簿からかかる登録商標の全部またはその一部について取消を求めることができる[28]。不使用による取消および取消手続の要件については第 6 章でさらに説明する。

4.13 最初の公開後の補正

出願人は、登録前はいつでも出願の補正をすることができる[29]。補正が認められるための要件は、補正の性質により異なる。しかしながら、通常は以下の補正を行なうことができる。

- 商標の図面の補正。ただし、商標の実質的な同一性に影響しない補正でなければならない。商標の「実質的同一性」に影響を与える補正とは、商標の識別性の内容または特徴を変更する補正である。
- 一連出願から 1 以上の商標の削除。
- 出願にかかる指定商品または役務の分類または説明の誤りを訂正する補正。
- 与えられる保護の範囲を拡大しないことを限度に、一以上の分類を追加する補正。
- 商標登録の種類の変更。すなわち、団体商標から証明商標への変更等。
- 誤記または明らかな誤りがあった場合の出願のその他の項目の補正。

28 Trade Marks Act 1995 (Cth), s92
29 Section 65, *Trade Marks Act*, 1995 (Cth)

4.14 ヒアリング

理論的には、審査官により掲げられた拒絶理由を克服するために出願人には多数の手段が与えられる。しかしながら、審査官または実際には出願人は、出願の許可を得るための実質的な進展がなされず、行き詰ったものと最終的には考える場合もある。これらの状況において、審査官は出願を正式に拒絶する意図の警告をすることができる。[30]

そのような場合、出願人は審査官の決定についてヒアリングの請求を選択できる。出願人は、かかる請求を審査手続中であればいつでも提出することができる。しかしながら、審査官が出願を拒絶する正式な意図を発行した場合、かかる請求は審査官により設定された指定期間内に提出されなければならない。

ヒアリングにより、出願人には出願にかかる事項について商標庁のヒアリング官による再検討を受ける機会が与えられる。これはヒアリング官との査定系ヒアリングであり、電話またはビデオ会議、および／または書面の提出によってのみ行なうことができる。

ヒアリング官は、出願人の口頭または書面による提出を十分に考慮しながら、審査官の決定の再審査を行う。ヒアリング官は、審査官の決定を取消し、補正または維持する全権原を有する。商標庁での行政手続に対する上訴はヒアリング官の最終決定に対して行われる。ヒアリングにおける決定に対して、出願人は上訴を連邦裁判所に提出することができるが、費用は商標庁において利用できる行政手続と比較すると著しく高いものとなる。

査定系ヒアリングの判断は口頭ヒアリングの後、速やかになされる可能性がある。しかしながら、実務では通常、ヒアリング官の決定は一定期間を経てなされる（通常、ヒアリング日から３～４ヶ月）。

30　Trade Marks Act 1995 (Cth), s33

5

異議申立

5.1 はじめに

オーストラリアは、許可後の商標登録出願に対する異議申立制度を有する。

いかなる個人または団体も、一定の期間、許可された出願に対して異議申立ができる。異議申立人が出願にかかる商標により損害を受けた当事者であることは要件ではなく[31]、その他の特別な当事者適格を有する必要もない。

様々な理由に基づいて異議申立をすることができ、とりわけ以下の理由が挙げられる[32]。

- 絶対的理由ー 出願にかかる商標は出願人の商品を識別することができない。
- 相対的理由ー 出願にかかる商標が先行登録商標または係属中の先行出願と競合する。
- 法律に反する使用ー商標の登録が法律に反するものとなる。例えば、著作権法の違反またはパッシング・オフとなる。
- 悪意の有無ー出願人が誠実な意図なしに商標登録を申請した。
- 所有者適格ー出願人が商標の所有者でない、または異議申立人が類似の商標を先に使用していた。

31 Trade Marks Act 1995 (Cth), s52
32 Trade Marks Act 1995 (Cth), Part 5 Division 2

- 使用の意図の欠如ー異議申立の日において出願人は商標を使用する意図がなく、法人にその使用を承認し、またはその商標を譲渡する意図がなかった。
- 混同または欺瞞ー競合者が確立した名声の結果、商標の使用により欺瞞または混同を生じるおそれがある。
- 偽地理的表示ー商標が地理的表示を含んでおり、地理的表示のおよぶ商品と類似の商品にも使用されるが、かかる類似の商品が関連する地域を出所としないもの。

5.2 異議申立の期限

オーストラリアにおける異議申立期間は、出願の許可が公開された日から３ヶ月の期間である。[33]

5.3 異議申立期間の延長

異議申立期間は、一回に限り、通常は３ヶ月以内の期間で延長することができる。さらに、限定された状況下において、異議申立期間外において、延長申請をすることができる場合がある[34]。

期間内に提出できる異議申立期間の延長のための理由は、以下の通り：

1. 当事者間で実際に和解交渉が行なわれている；および／または、
2. 申立人が公開商標に対する異議申立を正当化できるかどうか、および／または関連する異議申立理由が何であるかを確認するための実際の調査を行っている。

期間外に提出できる異議申立期間の延長のための理由は、以下の通り：

1. 期間延長を申請する者、従業員、または代理人による過失があった；および／または、
2. 申請を期間内にすることを妨げる、期間延長申請者の制御の範囲を超えた状況があった。

申請人は、上記理由の一以上を証言する法廷宣誓書を提出し、十分な詳細を提供して、かかる理由による請求が正当であることを登録官に納得させなければならない。

33 Trade Mark Regulations 1995 (Cth) Reg 5.1
34 Trade Mark Regulations 1995 (Cth) Reg 5.2

5.4 異議の通知

異議の通知は、異議申立手続において異議申立人が依拠する理由を示す書類である。

異議の通知は、異議申立期間中に商標庁に提出しなければならない。

この段階では、異議申立人は異議申立理由を立証するための証拠を提出する必要はない。さらに、異議の通知において明記した理由は後になって減縮できるが、拡大することはできない。したがって、可能な限りすべての異議申立理由を最初に異議の通知において記載しておくことが重要である。

異議が申し立てられた商標の所有者は、防御のための書類を提出しなくてもよい。したがって、商標の所有者が異議申立手続において防御しないことを選択したとしても、異議申立人は異議申立理由を立証していく必要がある。

5.5 証拠

異議申立の通知が提出された後、商標庁において当事者が証拠を提出するための手続きが行なわれる。

証拠提出段階では、異議申立において当事者が依拠する実際の証拠を提出することができる。この段階で当事者には法律的な主張の提出は要求されない。証拠は法定宣誓書の形式で提出する。

5.5.1 裏付け証拠 (Evidence in Support)

異議申立の通知の提出後、商標庁は異議申立人に、出願人に対して裏付け証拠を提出するための最初の３ヶ月の期間を与える[35]。証拠は、３ヶ月の期限が徒過する前に出願人に物理的に提出されなければならない。かかる証拠は、異議申立の通知において主張された理由を実証するものである。

5.5.2 答弁証拠 (Evidence in Answer)

異議申立人による裏付け証拠を受け取った後、出願人には答弁証拠を提出するための期間として３ヶ月が与えられる[36]。かかる証拠では、異議申立人の裏付け証拠に対する答弁だけでなく、異議申立の通知において掲げられた理由に対する答弁も行なうべきである。

35 Trade Mark Regulations 1995 (Cth) Reg 5.7
36 Trade Mark Regulations 1995 (Cth) Reg 5.10

5.5.3 弁駁証拠 (Evidence in Reply)

出願人による答弁証拠を受け取った後、異議申立人には弁駁証拠を提出するためにさらに３ヶ月の期間が与えられる（該当する場合）[37]。この証拠は出願人の答弁証拠に対する応答に限定される。異議申立人が、追加の、手続きに関係しない証拠の提出を望む場合には、さらなる裏付け証拠を提示するための申請を行なわなければならない。したがって、異議申立人は、裏付け証拠を提出するための期間内にすべての可能な証拠を提出することが重要である。

5.6 証拠提出のための期間の延長

異議申立人または出願人は、裏付け証拠または答弁証拠を提出するための期間の延長を申請することができる[38]。最初の３ヶ月の期間に加え、通常は証拠提出のために６ヶ月以下の延長期間が得られ、当事者が和解のために交渉中の場合には、証拠提出期間として合計１２ヶ月以下の期間が与えられる。それ以降の延長は、証拠提出に遅れが生じた理由を示す法定宣誓書を提出しなければならない。商標庁により異議申立人または出願人に与えられる証拠提出期間は、延長を正当化する例外的な状況がない限り、通常、最大９ヶ月である。

異議申立人は、弁駁証拠を提出するために３ヶ月の延長、和解交渉中の場合には、６ヶ月の延長を申請することができる。それ以降の延長は、証拠提出に遅れが生じた理由を示す法定宣誓書を提出しなければならない。かかる延長は、延長を正当化できる例外的な状況がない限り、認められる可能性は低い。

5.7 手続きの停止

オーストラリアの商標異議申立手続において、当事者のための「クーリング・オフ」期間は存在しない。しかしながら、当事者が実際に和解交渉をしており、交渉の結果が出るまで異議申立手続を中断したい場合には、商標庁は手続を一時的に停止することができる。

停止は異議申立手続中、いつでも請求することができる。最短６ヶ月から最長１２ヶ月までの期間、手続が停止される。手続の停止が認められるためには、紛争の両当事

37 Trade Mark Regulations 1995 (Cth) Reg 5.12
38 Trade Mark Regulations 1995 (Cth) Reg 5.15

者による同意書が商標庁に提出されなければならない。停止は、いずれかの当事者が申請書面を商標庁に提出することにより、いつでも終了させることができる。

停止申請の審査中または停止期間が終了した場合の異議申立手続中の証拠提出のための期限を維持する責任は関係当事者にある。

5.8 書類の提出

オーストラリア商標庁には書類のディスカバリーを命じる権限はない。

しかしながら、条文上では商標庁は一定の限度において書類の提出を命じることを認められている。したがって、商標庁は事実上の調査権限を行使して紛争に関するすべての書類のディスカバリーを命じることはできないが、特定の書類またはカテゴリーが厳密に特定された書類の提出であれば要求することができる。

いずれの当事者も書類の提出を要求する書面をいつでも提出することができる。商標庁は書面の検討を行い、要求にかかる書類が十分に特定されているか、および要求が合理的か否かを確認する。要求を認める場合には、商標庁は他方の当事者に書類を提出する旨の通知を行なう。通知を受けた当事者は指定期間内に書類を提出するか、通知に従わない場合にはその合理的な理由を提出しなければならない（すなわち、要求した当事者が合理的な費用を補わない、または要求にかかる書面が十分に特定されていないなど）。上記のいずれも行なわなかった場合、商標庁はかかる問題を公訴局長官（Director of Public Prosecutions）に委託する。

5.9 異議における決定

証拠の提出段階が終了すると、ヒアリング官による決定がなされる[39]。

証拠の提出段階が終了してから 1 ヶ月以内の間、それぞれの両当事者が取り得る措置は以下の通りである。

- ヒアリング官に口頭の説明を行なうためにヒアリングを請求する。ヒアリングは商標庁での面談、ビデオ会議または電話の形式で行なうことができる。
- これまで提出された証拠を裏付ける法的意見書を提出する。
- さらなる措置は取らず、これまで提出された証拠を基になされる異議の決定を待つ。

39 Trade Mark Regulations 1995 (Cth) Reg 5.14

一方の当事者のみがヒアリングを請求した場合、他方の当事者が欠席した状態でヒアリングが進められる。しかしながら、他方の当事者は事実上、ヒアリング期日経過前であれば手数料を支払い、ヒアリングへの出席を請求できる。

ヒアリングが請求された場合には、両当事者はヒアリング期日までこれまで提出された証拠を裏付ける法的意見書を提出することができる。法的意見書は、ヒアリングの出席を請求したか否かにかかわらず提出することができる。ヒアリングが請求されなかった場合には、いかなる書類も１ヶ月の期限以内に商標庁に提出しなければならない。

異議の最終決定は、ヒアリング日からおおよそ５～６ヵ月後になされるか、ヒアリングが請求されなかった場合には、書面の提出期限から３～４ヶ月以内になされる。

5.10 費用の支払い命令

費用の支払い命令は通常、異議の決定後になされ、通常は勝利した側に有利なものとなる[40]。異議申立手続が決定の出される前に終了した場合には、費用の裁定は限定された状況下においてのみなされる。

支払いを命じることができる費用の額は規則に明記されており、極めて控えめな額となっている。

5.11 上訴

連邦裁判所は商標庁による異議の決定に対する上訴を管轄する[41]。上訴の届出は商標庁による決定の日から２１日以内に提出しなければならない。

連邦裁判所における上訴審は、ヒアリング官の最初の決定を単に再検討するのものではない。むしろ、完全にヒアリングをやり直すものである。したがって、当事者はさらなる証拠を提出し、証人の尋問および反対尋問、および／または書類の開示を請求することができる。上訴審の間、ヒアリング官の最初の決定が正しいことの推定は働かない。

商標庁が一方の当事者の証拠が不十分であるとの見解であった場合には、連邦裁判所での上訴審では、当事者はさらに証拠を提出することにより、このような不備を解消する機会が得られる。

40 Trade Marks Act 1995 (Cth), s221
41 Trade Marks Act 1995 (Cth), s56

5.12 異議申立プロセスのフロー図

異議申立プロセスを以下のフロー図にて示す。

異議の通知

↓ 裏付け証拠の提出期間、3ヶ月
↓ 6ヶ月まで延長可
さらなる延長は宣言書の提出が必要

裏付け証拠

↓ 答弁証拠の提出期間、3ヶ月
↓ 6ヶ月まで延長可
さらなる延長は宣言書の提出が必要

答弁証拠

↓ 弁駁証拠の提出期間、3ヶ月
↓ 3ヶ月まで延長可
さらなる延長は宣言書の提出が必要

弁駁証拠
↓

ヒアリングまたは文書記録に基づく決定
↓

連邦裁判所への上訴

5.13 許可の取消

出願の登録がオーストラリア商標庁により許可された場合、限定された状況下、当事者は登録官に問題点を喚起して登録官の権限による出願の許可の取消の検討を促す機会を有する場合がある。商標庁が許可の取消を考慮するためには、以下の事項が存在していなければならない：[42]

1. 許可された時点に存在した全状況を考慮して、審査官は出願の登録を許可するべきではなかった；かつ、
2. 全状況を考慮して、出願を取消すことが合理的である。

許可の取消を提起する当事者が登録官に提出する情報により、出願の審査において審査官による過失があったことが示されなければならない。例えば：

- 審査官が出願を許可する前に十分な登録簿の調査を行わなかった；
- 登録簿の索引に誤りがあり、それにより審査官がある先行商標を引用しなかった；および／または、
- より早い優先日を有するオーストラリア指定の国際登録が登録簿にまだ掲載されていなかった。

審査官の判断が明らかに誤りであったり、判例を明らかに無視するものである状況においては、許可の取消が合理的であるとみなされる。

許可が取消された場合、出願は審査状態に戻される。出願人には、出願にかかる拒絶理由を解消するために通常１５ヶ月の期間が与えられる。

ニュージーランドでの異議申立手続および異議申立理由は、オーストラリアと異なる。ここではかかる違いについて詳しく追求しないが、際立った違いの一つとして、ニュージーランドでは異議申立の通知が提出された後、異議申立された商標権者は反論のための陳述書を提出しなければならない。反論のための陳述書が提出されなかった場合には、異議申立にかかる商標は放棄されたものとみなされる。

42 Trade Marks Act 1995 (Cth), s38

6

使用の要件

6.1 はじめに

オーストラリアでは、商標登録出願の時点で出願人がオーストラリアで商標を使用していること、または商標を使用する真正な意図があることが法定要件として求められる。オーストラリアでの指定商品または役務に関して商標を使用する意図の欠如および／または商標の不使用は取消の対象となり、その後、登録簿から抹消される可能性がある。

6.2「商標としての使用」の構成要件

オーストラリアにおける「商標としての使用」の基準は商標法第６、７、８、１７および２２８条により定義される。特に、第１７条は使用の基準について以下のように言及している：

> *「業として取引または提供する自己の商品または役務を、他人が業として取引または提供する商品または役務から識別するための標章の使用」（下線は追加）としている。*

商標としての使用の重要な要件は：（1）商標所有者の商品または役務を識別する使用でなければならない。すなわち、標章が出所を示す印として機能できること；および（2）商品および役務が業としてまたは商業的使用として提供されることである。

テストは、根本的に消費者が、業として提供される商品および役務と商標の使用者との間の関連性を標章から理解するかどうかである（*Shell Co (Aust) Ltd v Esso Standard Oil (Aust) Ltd* (1963) 109 CLR 407のケースを参照）。記述的商標または非伝統的商標に関しては、標章または形状の使用を示すことは簡単であっても、必ずしも商標としての標章の使用を示すことにはならないことが多い。

例えば：

- 権限のないローリング・ストーンズの録音音源について文字「ＲＯＬＬＩＮＧ　ＳＴＯＮＥＳ」（ローリング・ストーンズ）の使用は商標としての使用ではなく、ＣＤの内容の記述的使用とされた（*Musidor BV v Tansing* (1994) 52 FCR 363）；
- 本の題名の一部として文字「ＭＯＴＨＥＲＣＡＲＥ」の使用は、商標としての使用ではなく、本の主題を記載するものとされた（*Mothercare UK Ltd v Penguin Books* [1988] RPC 113）；および
- 語句「The Hunchback of Notre Dame（ノートルダムのせむし男）」の使用は、ウォルト・ディズニーの映画「ノートルダムの鐘」と商標との業としての関連性を示すものではなく、ヴィクトル・ユーゴーの小説への言及とされた（*Christodoulou v Disney Enterprises Inc* (2005) 66 IPR 595）。

6.3 使用の意図の欠如

商標の所有者が商標登録出願の際に真正な使用の意図を有していなかったこと、および商標がその後、指定商品または役務のいずれかに関してオーストラリアにおいて使用されなかったことを理由として、いつでも登録簿上の商標（出願および登録の両方）の取消を求めることができる[43]。かかる取消手続は、商標の所有者が商業的に提供できる商品または役務の範囲よりも広い範囲について保護を得ようとする出願をしたときに、登録の全部または一部を抹消させるために行なわれることが多い。

6.4 商標の不使用

登録にかかる商品または役務の一部または全部に関して一定期間、登録商標権者によるオーストラリアでの商標の誠実な使用がなかった場合、オーストラリア商標法には商標の登録簿からの取消に関する条項がある。[44]

43 Trade Marks Act, 1995(Cth), s.92(4)(a)
44 Trade Marks Act, 1995(Cth), s.92(4)(b)

6.4.1 不使用の期間

不使用を理由に商標登録が不使用手続における取消の対象となるまでのグレース・ピリオドとして、商標権者には商標登録の出願日から 5 年の期間が与えられる。5 年の期間経過後は、取消申請が提出される 1 ヶ月以前から直近の 3 年間の間、登録にかかる商品および役務の一部または全部に関して、商標権者によるオーストラリアでの誠実な使用が行なわれなかったことを理由として、登録が抹消される可能性がある。

6.4.2 取消の申請

取消手続の申請人は損害を受けた当事者である必要はない。申請には申請人が依拠する取消理由、および商標登録の全部の取消を求めるものか、特定の商品または役務への限定を求めるものかを明記しなければならない。

取消申請があったことはオーストラリアの商標オフィシャル・ジャーナルに公開され、商標権者にはかかる手続に異議を申立てるための 3 ヶ月の期間が与えられる。取消申請に対して異議が申し立てられなかった場合、商標は自動的に登録簿から抹消される。

6.4.3 異議申立

取消申請の異議申立手続は、第 5 章で説明した商標の登録に対する異議申立手続と類似の構造・体裁をとる。

真正な使用の意図の欠如に対する異議としては、商標権者は商標の出願の時点で真正な使用の意図があったことの法定宣誓書を提出するだけでよい。商標権者が関連する時期において商標を使用する意図がなかったことを示す立証責任は取消の申請人が負うことになるため、これを立証することは非常に難しい。

不使用による取消理由に対する異議に成功するためには、商標権者は関連する期間内の誠実な商標の使用を単に立証するだけでよい。かかる使用は全期間におよぶ必要はなく、オーストラリアの全州に広くわたる使用である必要もない。商標権者は関連する 3 年の期間内の、登録を維持したい商品および役務のすべてについての商標の少なくとも 1 回の実際の商業的な使用を示せばよい。あるいは、商標権者は不使用に対して抗弁となる主張をすることができる[45]。かかる抗弁としては、関連期間内に商標の使用を妨げる障害があったこと等を主張する（例えば、商品を市場で販売するために政府の認可を得る必要があったこと）。

上記に関わらず、登録官は裁量で取消すか否かを決定できる権限を有することに注意が必要である。したがって、商標権者が関連期間内の商標の使用を証明することができなかったとしても、または法定の抗弁を主張できなかったとしても、登録官は公共の利益のために商標を取消さない旨の決定をする可能性がある。[46]

45 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s.100(3)(a) to (c)
46 Trade Marks Act, 1995 (Cth), s.101(3)

6.4.4 停止効果

出願または登録が登録簿から抹消されると、取消の効果は登録簿から抹消された日から有効となる。したがって、過去の登録簿に記載されていた期間の出願または登録は有効なままである。

これは商標の侵害請求において影響する可能性がある。不使用手続により登録の取消に成功すると、登録にかかる商標と同一または欺瞞的に類似する商標の将来の使用については侵害とならなくなる。一方、各当事者の権利は侵害行為が生じた時を基に判断される。したがって、登録が登録簿から抹消される前の同一または欺瞞的に類似する商標の使用は依然としてその期間において登録商標の侵害となる。

ニュージーランドにおける「商標としての使用」の定義はオーストラリアと似ている。

しかしながら、ニュージーランド知的財産庁の実務は、不使用手続における防御のための使用の要件に関してオーストラリア商標庁のものとは異なる。商標の登録の日から継続して 3 年以上が経過し、その間、ニュージーランドにおいて業として、登録にかかる商品または役務に関して商標の正当な使用がなかった場合、ニュージーランドにおける登録の取消が可能である。[47]

47 Trade Marks Act, 2002, Section 66(1)(a)

7

登録の取消および抹消

7.1 はじめに

オーストラリアでは、損害を受けた当事者が、商標庁に対して登録商標の取消を申請することができるのは不使用を理由とする場合のみである。商標登録の有効性に関する手続は連邦裁判所に対して行なわなければならない。しかしながら、商標法の新しい条項により、限定された条件下において登録官は商標登録を取消す権限を有する。

7.2 登録の取消

不使用以外の理由を根拠とする場合、唯一、連邦裁判所のみが損害を受けた当事者による登録取消の申請をヒアリングする権限を有する。

商標の登録により損害を受けた当事者または登録官のみが商標登録の取消を連邦裁判所に申請することができる。取消の根拠とすることができる理由は以下の通りである：

1. 商標法において定められる商標登録の異議申立をすることができる理由；[48]
2. 商標の登録後、かかる商標が指定商品または役務に関して普通名称となった場合、またはかかる商標が以前に特許に基づいて提供されていた物を説明または特定する一般的な唯一の手段であって、かかる特許が満了して最低２年が経過している場合；[49]
3. 登録出願の補正または登録簿への登録が詐欺、虚偽の示唆または虚偽の陳述により得られたものである；[50]
4. 取消の申請が提出された時点において該当している状況により、商標の使用が欺瞞または混同を生じるおそれがある[51]；または、
5. 商標に関して登録簿に記入された条件または制限に対する違反がある。

主張内容が立証された場合、裁判所は登録簿上の商標を取消し、登録簿上の記入内容を削除または補正し、または登録簿上に条件または制限を記入することの決定をすることができる。[52]

商標の登録により損害を受けた当事者または登録官のみが商標登録の取消を連邦裁判所に申請することができる。

登録の取消を申請するための期限は存在しない。

上記の取消手続は商標庁に対する行政手続ではなく、連邦裁判所において取り扱われるものであるため、取消にかかる費用は商標の異議申立手続に比べて非常に高いものとなっている。

上記の取消の理由（２）、（４）および（５）に関しては、商標の最終的な一般的性質、欺瞞または混同のおそれ、または登録上の条件または制限の違反が、登録商標権者の行為または過失により生じたものでない場合、登録の取消は認められないことに注意が必要である。[53]

48 Trade Marks Act 1995 (Cth), s88
49 Trade Marks Act 1995 (Cth), s87
50 Trade Marks Act 1995 (Cth), s88
51 Trade Marks Act 1995 (Cth), s88
52 Trade Marks Act 1995 (Cth), s86
53 Trade Marks Act 1995 (Cth), s.89(1)

7.3 登録官による取消

商標法における新条項は、限定された状況下において登録官が商標の登録を取消すことを認めている。

. . . 登録官は商標の登録を取消す権限を有する. . .

かかる裁量権を行使するにあたって、登録官は商標が登録された時点で存在したすべての状況を考慮に入れて（登録官がその時にその存在を知っていたか否かに関わらず）商標が登録されるべきでなかった場合、およびすべての状況を考慮に入れて登録を取消すことが合理的である場合、商標の登録を取消す権限を有する。[54]

商標が登録されるべきでなかったかどうかを検討するにあたって、登録官は以下について考慮する：

- 直接または間接的に登録に導く要因となった過失（判断の誤りを含む）。すなわち、出願の審査の際に登録簿に誤りがあり、商標の登録の妨げとなる先行商標が引用されなかった場合、または商標の審査の際に審査官の判断に誤りがあった場合；
- 国際協定に基づくオーストラリアの義務。すなわち、オーストラリアを指定する関連する先行国際登録の登録簿上への登録の遅れにより、審査官がある国際登録商標を出願に対して引用できなかった場合；
- その他、適当と認められる特別な状況。

登録の取消は、登録官が商標が登録された日から１２ヶ月以内に取消の通知をした場合にのみ可能である。

登録官は登録を取消す義務はなく、第三者による登録の取消の請求を考慮する義務はない。商標登録の取消は商標出願に対する「遅い異議申立」としてみなされるべきものではなく、登録官は通常は商標登録の取消には消極的であることに注意が必要である。

商標権者に取消の通知がなされ、反論の機会が与えられるまで、登録官は登録を取消すことはできない。

54 Trade Marks Act 1995 (Cth), s84A

8

更新

8.1 更新期間

商標登録は、商標登録出願の出願日から１０年で満了する。商標登録の存続期間はさらに１０年間、更新することができ、その後も１０年毎に更新することができる。更新申請は商標登録が満了する前の１２ヶ月の期間内であればいつでも行なうことができる[55]。分割出願にかかる商標登録の場合、存続期間は最初の親出願の出願日から計算する。

ニュージーランドでは、商標登録の期間は出願日ではなく最も早い優先日から始まる。したがって、商標登録の最初の更新は最も早い優先日から１０年後である。

8.2 グレース・ピリオド

商標登録の更新の申請および手数料の支払いは、商標登録の出願日から１０年の期間が満了する前、または１０年毎の更新期間が満了する前に商標庁に対して行なわなければならない。

55 Trade Mark Act (Cth), 1995, s 77

しかしながら、商標庁は更新満了日から６ヶ月のグレース・ピリオドを認めており、かかる期間の間、商標権者は更新手数料および遅延手数料を支払って商標登録の更新申請をすることができる[56]。６ヶ月のグレース・ピリオドの間に更新申請がなく、適当な手数料が支払われなかった場合には、商標登録は登録簿から抹消され、登録を復活させるための手続きは存在しない。

グレース・ピリオドの間の商標登録の更新申請では、適当な手数料の支払いのほかには追加の書類の提出は要求されない。

グレース・ピリオドの間に未更新であった登録に関して、未登録期間における第三者の侵害に対して、権利行使ができない可能性がある[57]。

ニュージーランドでは、グレース・ピリオドは１２ヶ月である。

56 Trade Mark Act (Cth), 1995, s 79
57 Trade Mark Act (Cth), 1995, s 80

9

商標権の侵害

9.1 商標法上の商標権侵害

オーストラリアにおける登録商標権者は登録商標の指定商品および役務に関する使用について独占排他権を有し、侵害行為に対しては訴訟を提起することができる。オーストラリアにおける侵害行為として定義されるものには以下が挙げられる。

1. 登録商標に実質的に同一または欺瞞的に類似する標章を、かかる登録商標の指定商品または役務（すなわち、同一の商品または役務）について、商標として使用する行為；および／または、
2. 登録商標に実質的に同一または欺瞞的に類似する標章を、かかる登録商標の指定商品または役務に類似または密接に関連し、かつ欺瞞または混同のおそれがある商品または役務について、商標として使用する行為；および／または、
3. オーストラリアにおいて周知の登録商標に実質的に同一または欺瞞的に類似する標章を、かかる登録商標の指定商品または役務に非類似の商品または役務について、商標として使用する行為であって、登録商標の周知性により、かかる標章が非類似の商品または役務と登録商標の商標権者との間の関係を示すものとみなされるおそれがあって、かかる理由により、登録商標権者の利益に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。[58]

58 Trade Marks Act (Cth), 1995, s120

商標法では、さらに以下のように提示されている。

"商標がオーストラリアにおいて周知であるかを決定するにあたって、商標の普及促進の結果であるかその他の理由であるかにかかわらず、公の関連分野における商標の周知の程度を考慮しなければならない。"

これらの条項は、侵害にかかる登録商標が更新のためのグレース・ピリオド期間中の場合には適用されない可能性がある。

9.2 権利行使：民事訴訟

侵害手続は通常、オーストラリアの連邦裁判所で行なわれる。しかしながら、一定の状況下、州最高裁判所でも手続を開始することができる。

裁判所は侵害手続において、以下の救済措置を認めることができる：

(a) 差し止め命令。裁判所が適当と認める条件に従って認められる；
(b) 原告の選択により、損害賠償または利益額の請求；
(c) 廃棄するための侵害製品の配送。

9.3 権利行使：刑事訴訟

オーストラリアでは、商標の侵害を取扱う刑事訴訟もある。刑事罰の対象となるものには以下が含まれる：

1. 登録商標の偽造
2. 登録商標の虚偽表示
3. 虚偽商標を付した商品の販売
4. 上記のいずれかを幇助する行為

上記を行い有罪とされた場合の罰則は、罰金、2 年以下の懲役、または罰金および懲役の両方である。

これらの刑事条項は商標権者個人ではなく、連邦局のみにより行使することができる。

9.4 権利行使：税関条項

輸入商品が登録商標を侵害する場合または侵害する可能性がある場合、税関責任者はオーストラリア法に基づいて、オーストラリアに輸入される商品の差押えおよび処理をすることができる。

登録商標の商標権者は、商標権を侵害する商品の輸入に異議を唱える通知を書面により税関責任者に提出することができる。税関責任者は、輸入商品が通知にかかる商標権を侵害すると信じる合理的な理由が存在しないと認める場合以外は、かかる商品を差押えなければならない。

商品が通知にかかる商標権を侵害することについて登録商標権者が訴訟を提起し、かつ商標権者が差押えの通知を受けた日から１０営業日以内に税関責任者にかかる訴訟について書面にて通知した場合を除き、商品は輸入業者である指定の所有者に受け渡される。

9.5 侵害に対する抗弁

商標法は、「侵害者」に商標権の侵害請求に対する抗弁を認める多数の状況を定めており[59]、以下の状況が挙げられる：

- ある者の名前、ある者のビジネスの所在地の名前の善意の使用；
- 商品または役務の種類、品質、数量、使用目的（付属品または予備部品としての使用を含む）、価値、地理的出所またはその他の特徴を示す標章の善意の使用；
- 比較広告の目的のための商標の使用；
- 商標法に基づいて認められる商標の使用権の行使。例えば自身の登録商標の使用；
- 商標登録出願をした場合、かかる者自身の名義で商標の登録が得られるであろうことを裁判所に確信させることができる場合；
- 商標が登録商標権者の同意を得て商品に付された場合。例えば並行輸入の場合；または、
- 登録簿に記入された制限または条件により、侵害者の商標の使用態様が商標権の侵害とはならない場合。

59 Trade Marks Act (Cth), 1995 s 122–124

9.6 並行輸入

「並行輸入」の用語は、商標が付された真正商品が指定の販売業者以外の取引業者によりある国へ輸入された状況に関して用いられる。指定の販売業者は、このような他の輸入経路を閉鎖する既得権を有すると考えられる。

商標権は並行輸入を防止するためには行使できないというのがオーストラリアの基本的な立場である。かかる理由としては、商標は商品の出所を表示するものであるが、商品の取引経路が異なっても、商品の出所は同じであるというものである。

商標法第１２３条には以下の通り規定されている：

"ある登録商標の指定商品に類似する商品についてその登録商標を使用する者は, かかる商標がその商標の登録商標権者によって、またはその同意を得てその商品に付されまたはその商品に関して利用されているときは、その商標を侵害しない。"

オーストラリアの最近の判例により、商標が商標権者によりまたは商標権者の同意により付されたことは並行輸入業者が立証しなければならない。商標権者の系列企業が商標を付したこと、または商標を付すことに同意したことを示すだけでは不十分である。[60]上記にかかわらず、国内の販売業者がかかる商標のオーストラリアにおける登録商標権者である場合、防御として第１２３条を用いることができない可能性がある。商標が海外の商標権者により登録を受け、その後にオーストラリアの販売業者に譲渡された場合、譲渡を受けた販売業者は並行輸入業者に対して商標権の侵害を追及することができる可能性がある。[61]

9.6.1 著作権と並行輸入

従来、並行輸入を防止するための手段として商品に付されたラベル上のしるしや商標に対して著作権の侵害請求が行なわれていた[62]。しかしながら、改正により１９６８年著作権法（*Copyright Act (Cth)* 1968）に第４４Ｃ条が加えられた。かかる条項により、問題となる著作物が輸入製品の付属物において表される場合、著作権侵害に関して抗弁を主張できるようになった。著作権法第１０条には付属物とは以下のように定義されている：

"ある物品について、付属物とは、以下の一以上に該当するものをいう：

(a) *物品に貼付され、表示され、表面に組み込まれ、または添付されたラベル；*

(b) *物品が梱包または収納された梱包または容器；*

(c) *物品が梱包または収納された梱包または容器に貼付され、表示され、表面に組み込まれ、または添付されたラベル；*

60 Brother Industries Ltd v Dynamic Supplies Pty Ltd [2007] FCA 490

61 *Fender Australia Pty Ltd v Bevk t/as Guitar Crazy* (1989) 15 IPR 257 and *Transport Tyre Sales Pty Limited v Montana Tyres Rims & Tubes Pty Ltd* (1999) AIPC 91–467

62 *R.A. & A. Bailey & Co Ltd v Boccaccio Pty Ltd* (1986) 6 IPR. 279

(d) *物品とともに提供される取扱説明書、保証書またはその他の情報；*

(e) *物品とともに提供される説明用の録音を収録したものまたは説明用の撮影フィルムのコピー。"*

商標は上記の一以上の態様で付される場合が多いので、商標に関して著作権に依拠して並行輸入に対抗する機会は事実上、断たれたものと考えられる。さらに、最近の判例（現在、高裁への上訴が請求されている）は、シャツの前面に刺繍が施された「ポロと乗馬者の商標」が商品への「ラベル」としての商標の適用であると結論を下している。したがって、かかる著作物が付されたシャツの並行輸入は、著作権侵害に対する「付属物であることによる抗弁」を適用できる範囲内であるとされた。「ラベル」とされたかかる商標の使用の態様に関して、裁判所は以下のように言及している：

「我々の考えでは、すでに言及したように、ラベルはラベルが付される物から物理的に区別できる必要はないが、著作権法で用いられるように「ラベル」の用語は物理的なものを暗示することが意図される。商標は、もちろんのことながら、無体財産権である。かかる理由により、法上の文脈における「ラベル」が法定上の意味での「商標」を単に意味するものであるとは考えられない。しかしながら、商標が物理的に表され、物品に組み込まれている場合、ロゴのように、商標は出所とともに物品を特定するために用いられている。かかる目的は商品に標識を付すことであり、すなわちラベルである。」[63]

9.6.2 パッシング・オフ、取引慣行法と並行輸入

パッシング・オフの要件および取引慣行法の条文については第１０条で説明する。商標権侵害および著作権侵害に基づく手続が並行輸入の防止に効果的でなくても、パッシング・オフの不法行為や取引慣行法を利用できる状況が限定的ではあるが存在する。これらは、並行輸入商品の輸入や販売の際に不当表示があったことの立証ができた場合には有用な手段となり得る。可能性のある不当表示としては以下に関するものが含まれる：

- 商品の標準、種類または品質；
- アフターサービスの有無；
- 大規模な追加注文に対する取引業者の対応能力；または、
- 販売業者と製造業者との間の何らかのつながりの存在。

取引業者は、商品の状況を購入者に知らせるための積極的な手段を取ることで、上記の不当表示の可能性を排除することができる。すなわち、商品が並行輸入品であり、保証サービスを受けられないことを表示するなどである。しかしながら、取引業者はこのような処置を必ずしも行なわない可能性があり、上記法律に基づいて訴訟の対象となる可能性もある。

63 *Polo/Lauren Company L.P. v Ziliani Holdings Pty Ltd* [2008] FCAFC 195

さらに、商品がオーストラリアにおける「合法」商品の標準を下回る特定の国の標準に従って作られたもの（例えば、歯磨き粉[64]）である場合、販売の際に十分な開示をしていなければ、取引業者が品質に関して不当表示がなかったことを主張するのは難しくなる。

9.7 不当な脅迫（Unjustified Threats）

侵害手続の脅迫により損害を受けた者は、かかる脅迫が不当であることの宣言を提出することができ、脅迫の継続に対する差止命令、および脅迫の結果として被った被害の回復を裁判所に申請することができる。

商標登録または出願の存在の単なる通知は脅迫を構成しない。

64 *Colgate-Palmolive Ltd v Markwell Finance Ltd* (1989) RPC 497

10

パッシング・オフ＆取引慣行法

10.1 はじめに

オーストラリアはコモンローの国であり、登録された権利のほか、またはそれに加えて、商標の使用による知的財産権の発生を認めている。オーストラリアは「先使用」主義の国である。したがって、重要な点として、オーストラリアにおいて新しい商標の使用が開始される前にコモンローに基づく商標権が考慮される。

商標法上の商標権侵害のほかに、その他の訴訟原因として挙げられるものが二つある。これらは、侵害手続において、または侵害手続の代わりとして提起される。かかる法律分野は複雑であり、以下、簡単に説明するにとどめる。

10.2 パッシング・オフ（詐称適用）

オーストラリアのコモンローにはパッシング・オフ（詐称適用）に基づく不法行為が含まれる。これにより、他の取引業者と商標またはトレード・ドレスに化体した業務上の信用または名声を有する商標権者とが商業的に関連性を有するとの誤認が生じるまたは生じるおそれがある態様での他の取引業者によるトレード・ドレスおよび／または商標の使用を防止するための民事手続を行なうことができる。

パッシング・オフのケースにおいて立証が必要な主な要件は以下の通り：

1. 訴えにかかる行為が開始された時点において、原告が名声または業務上の信用を確立しており、かかる業務上の信用が商品または役務のトレード・ドレス（または表示）と関連性を有する；
2. 取引の過程において被告による不当表示があり、かかる不当表示により被告製品が原告製品である、または被告と原告との間に商業的な関係があると消費者が信じるような混同または欺瞞を生じる、または混同または欺瞞を生じるおそれがある；および、
3. 不当表示の結果、原告のビジネスまたは業務上の信用に対する損害が実際に生じており、または損害が生じるおそれがある。[65]

特定の表示に化体する十分な名声または業務上の信用が確立され、誤認を生じるおそれがあることの立証責任は原告にあることから、パッシング・オフの訴えを実際に行なうことは困難かつ高額となる場合が多い。

原告の名声の程度は、訴えにかかる行為が開始された時点において考慮される。

パッシング・オフに関する訴えは、権利行使手続において商標権侵害の訴えと同時に行なわれる場合が多い。

10.3 １９７４年取引慣行法条項

コモンロー上の権利に加えて、オーストラリアには登録または非登録商標および／またはトレード・ドレスの権原なき使用の不調和を取り扱うための手段を提供する消費者保護に関する制定法がある。企業は１９７４年取引慣行法（*Trade Practices Act, 1974 (Cth)*）に含まれる法律の制約を受け、個人は種々の州公正貿易法に見られる同様の条項の制約を受ける。

１９７４年取引慣行法の第５２条は、企業が誤認もしくは欺瞞を生じる、または誤認もしくは欺瞞のおそれのある取引または商業に携わることは違法であることを規定する。

かかる条項は特定の取引業者の業務上の信用を保護するものではなく、誤認の発生から消費者を保護する条項である。そのため、取引業者の業務上の信用の損害の発生は要件となっていない。したがって、原告に要求される名声確立のレベルはかなり低いものとなっている。当然のことながら、特定の行為により誤認が生じるためにはある表示にある程度の名声が化体している必要がある。しかしながら、要求される名声のレベルはかなり低い。

65 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden* (1990) 17 IPR1

原告の名声の確立が考慮される時期は、訴えにかかる行為が開始された時点ではなく、かかる行為により誤認が生じるようになった時点である。

１９７４年取引慣行法の第５３条は、実際には有していない提携、スポンサーシップまたは承認をある企業が有することの表示、および／または実際には有していない提携、スポンサーシップまたは承認を商品および役務が有することの表示を企業が行なうことを禁止する行為の基準について規定している。同条は、商品および役務についての種々の虚偽および誤認を導く記述に関する不法行為についても規定している。

１９７４年取引慣行法の第５２条、第５３条に基づく訴えは、パッシング・オフの訴えと組み合わせて提起される場合が多い。しかしながら、第５３条は刑事罰を伴うものであるため、原告勝訴の判決は第５３条ではなく、第５２条に基づいてなされる場合が多い。

11

ライセンシング

11.1 許諾を受けた使用権者

オーストラリアでは、商標の所有者が商標の使用許諾のライセンスをすることを認めている。

> *"ある者が商標権者の制御の下において、商標を商品または役務に関して使用している場合、その者はかかる商標の「許諾を受けた使用権者」である。"*[66]

商標の使用許諾を受けた使用権者による商標の使用は、かかる使用権者が商標権者の制御の下において商標を使用する範囲においてのみ、商標の「許諾を受けた使用」となる。このような制御には、品質管理、財政管理およびその他の管理形態の範疇に入るものが含まれる。

留意すべき点は、当事者間の単なる契約上のライセンス協定は、ライセンシーが商標の許諾を受けた使用権者であることを示すには不十分であるという点である。登録商標権者が、実際に商標の使用の管理を行なっていることを示さなければならない。この点は、特にオーストラリアにおいてビジネスの所在地を有していないが、ライセンシーによる許諾を受けた使用により登録の維持を図ろうとする登録商標権者にとっては重要である。

66 Trade Marks Act (Cth), 1995, s8(1)

11.2 ライセンス登録

オーストラリアにおいて、ライセンスの登録は必須ではなく、商標庁が登録ライセンシーまたは「許諾を受けた使用権者」の登録を維持することも要求されない。

しかしながら、商標法上、商標登録上の権利または利害関係の登録は認められている。[67]かかる権利の登録は権利の存在を証明するものではない。しかしながら、登録利害関係人には、商標に関する一定の取引（例えば、譲渡登録の申請）が生じた場合には通知される権利が与えられる。そのような通知を受け取ることにより、利害関係人は裁判所手続を開始して、商標が申請により影響を受けることを防止することができる。

権利または利害関係の登録の申請は登録商標権者と受益者との両方により行われなければならない。

11.3 許諾を受けた使用権者の権利

許諾を受けた使用権者にはオーストラリア商標法に基づいて、以下の権利が与えられる[68]：

- 許諾を受けた使用権者は、登録商標権者の同意の下いつでも侵害訴訟を提起することができ、または登録商標権者が訴訟の提起を拒絶した場合にも侵害訴訟を提起することができる。
- 許諾を受けた使用権者はオーストラリア税関に税関通知を提出することができる。許諾を受けた使用権者は登録商標権者の商標を侵害する商品の輸入に対して、商標権者の同意の下、または商標権者が異議を提出しないことを表明した場合には、異議を提出することができる。
- 許諾を受けた使用権者は、指定商品または役務に付される登録商標を変更、改変、追加、削除、消去または隠蔽することの許可を何人に対しても与えることができる。
- 許諾を受けた使用権者は、指定商品または役務に商標を付す許可を何人にも与えることができる。

商標権者は、許諾を受けた使用権者による侵害訴訟の提起、税関通知の提出、または商標法に基づいて認められるその他の権限の獲得を望まない場合、許諾を受けた使用権者との契約においてかかる権利を適用除外にする旨を明示しておかなければならない。

67 Trade Marks Act (Cth), 1995, s117
68 Trade Marks Act, (1995) s26

12

譲渡

12.1 業務上の信用（Goodwill）

オーストラリアでは、係属中の出願および商標登録を、業務上の信用が化体されているか否かにかかわらず、譲渡また移転できる。譲渡の有効性は、業務上の信用を伴わずに譲渡または移転されたことを理由に争うことはできない。

業務上の信用が譲渡に含まれていない場合、その他の権利の移転がなければ、譲渡人に利益をもたらすコモンロー上の商標の権利（すなわち、使用によってのみ生じた商標に関する権利）の効力は生じない。コモンロー上の権利の獲得は、パッシング・オフ手続または"先使用"に関する紛争解決の際には重要となる可能性がある。

12.2 譲渡を証明するための最低限の要件

登録を目的として、譲渡を証明するために以下の書類を提出することができる。

- 譲渡証書;
- 合併に関する公式書類;
- 譲渡に関する簡単な書簡;
- 所有者が死亡の場合には遺言書、または死亡証明書および遺言書のコピー;
- 移転に関する法律文書;または、
- 宣誓書。

上記書類において最低限必要とされる情報は以下の通り。

- 両当事者の氏名および住所;
- 番号により特定された、または包括的に示された移転にかかる商標;
- 現所有者の署名;および、
- 執行日または効力の発生する日。

譲渡は、登録にかかる商品または役務の一部に限定する部分的な譲渡であってもよい。しかしながら、譲渡をオーストラリアの一部地域に限る等の地理的な限定はできない。

団体商標は譲渡することができず[69]、証明商標の譲渡はオーストラリア競争・消費者委員会（Australian Competition and Consumer Commission）の同意が必要である[70]。

12.3 財務関連

オーストラリアにおける商標権の譲渡または譲受を行なう前に、取引に伴う税金関連の財務的なアドバイスを受けることを強く推奨する。取引によりオーストラリアの州に基づく印紙税および／または連邦キャピタル・ゲイン税の支払いの責任が生じる場合がある。

69 Trade Marks Act (Cth) 1995 s 166
70 Trade Marks Act (Cth) 1995 s 180

12.4 譲渡登録のタイミング

オーストラリアでの商標の譲渡または移転の登録は必須ではない。しかしながら、２００７年の改正法により、未登録の譲渡は善意かつ未登録の譲渡の存在について知らされていなかった対価を支払った商標の買主に対しては対抗要件を有さない[71]。

商標法上の譲受人の権利を確定するために、商標の譲渡または移転の登録を行なうことは重要である。例えば、登録簿上に記載された者のみが侵害に対する商標法上の救済措置を受けることができる。さらに、商標が登録簿上に記載された商標権者によりもはや使用されていない場合、不使用取消しの対象となる可能性がある。

12.5 商標の共有権者の死亡

商標が複数の所有者の名前のもと保有される場合、かかる権利は共有にかかるものとなる。一の共有権者の死亡により、商標は死亡した者の財産の一部に含まれることになり、残りの共有権者に自動的に帰属するわけではない。

71 Trade Marks Act, (1995), s22

13

雑則

13.1 書類へのアクセス

最近の法改正により、商標登録出願に関して提出された書類のコピーの入手がより簡単になった。この新条項は２００７年３月２７日より後に提出された商標出願に適用される。それ以前に提出された出願は情報公開法（*Freedom of Information Act*）の条項に基づいて取り扱われる。

新条項のもと、商標登録出願に関して提出されたほとんどの書類が公衆に利用可能となる。書類のコピーを得るためには登録官に申請書を提出し、所定の手数料を支払うだけでよい。

書類に機密情報が含まれる場合には申請書を提出するだけでは足りず、機密情報を含む書類にアクセスするための情報公開請求をしなければならない。情報公開法（１９８２）のもと、情報公開請求書の提出および手数料の支払いにより、商標庁が保有する機密情報を含む書類は公開のための査定を受ける。機密情報を含む書類を提出した当事者には公開に対して反論する機会が与えられる。

現行の商標庁の実務では、機密情報を含むとみなされるのは以下の書類のみである。

- もっぱら商標の使用または使用の計画の証拠を含むのみの書類；
- 優先審査の請求の理由を示す宣誓書；
- 所定のカテゴリーの期間延長の請求の理由を示す書類；および
- 異議申立手続において提出された、異議の通知以外の書類。

注意すべきことは、商標庁に提出されたいかなる書類または情報も、かかる書類または情報が秘密にされるべきことの明示の要求がない限り、公開情報としてみなされる可能性があるという点である。

13.2 有用リンク集

有用な政府機関ウェブサイトおよびオーストラリア商標に関する情報を含むウェブサイト。

オーストラリア商標法および施行規則
http://www.ipaustralia.gov.au/resources/legislation_index.shtml

オーストラリア商標審査官マニュアル
http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm

オーストラリア商標庁登録簿データベース (ATMOSS)
http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon_Users_Cookies.Define_User

ニュージーランド商標庁ウェブサイト
http://www.iponz.govt.nz

Notes